

RETTE TIL BRUK AV EGET NAVN SOM INNSKRENKNING I ENERETTE TIL VAREMERKER

Kandidatnummer: 407

Veileder: Are Stenvik

Leveringsfrist: 25.04.06

Til sammen 16553 ord

27.04.2006

Innholdsfortegnelse

<u>1</u>	<u>INNLEDNING</u>	<u>1</u>
1.1	Presentasjon av oppgaven og problemstilling	1
1.2	Naturlige varekjennetegn	2
1.3	Den videre fremstilling	4
<u>2</u>	<u>OVERSIKT OVER RETTSKILDER OG METODE</u>	<u>6</u>
2.1	Innledning	6
2.2	Varemerkeloven	7
2.3	Varemerkeloven § 5 i harmoni med Varemerkedirektivets art. 6	7
2.4	Rettsbeskyttelse etter markedsføringsloven?	8
2.4.1	Innledning	8
2.4.2	Lovens relevans for god forretningsskikk-standarden i vml. § 5, 2. ledd	10
2.5	Beslektede rettsområders betydning for tolkingen av vml. § 5, 2. ledd	12
<u>3</u>	<u>FORUTSETNINGENE FOR UNNTAKETS ANVENDELSE</u>	<u>16</u>
3.1	Vilkårene for eneretten	16
3.1.1	Varemerkebruk	16
3.1.2	Næringsvirksomhet	18
3.1.3	Forvekslingsfare	18
<u>4</u>	<u>VURDERINGEN AV GOD FORRETNINGSSKIKK-STANDARDEN</u>	<u>20</u>
4.1	God-forretningsskikk -standarden	20

4.2	Utgangspunktet	21
4.3	Momenter i helhetsvurderingen av ”god forretningsskikk”	23
4.4	Varemerkebruk	24
4.4.1	Hva omfattes av unntaksbestemmelsen?	24
4.5	Forvekslingsfare	28
4.5.1	Graden av forvekslingsfare	28
4.6	Faren for inntrykk av en forretningsmessig forbindelse	31
4.6.1	Innledning	31
4.6.2	Eksempler fra rettspraksis	31
4.7	Behovet for å bruke en annenmanns kjennetegn	35
4.8	Bestrebelser for å hindre forveksling	40
4.8.1	Innledning	40
4.8.2	”Klargjørende tillegg”?	41
4.9	Goodwill-utnyttelse	41
4.9.1	Innledning	41
4.9.2	Goodwill-verdien som en relativ størrelse	44
<u>5</u>	<u>OPPSUMMERING OG VURDERINGER</u>	<u>47</u>
<u>6</u>	<u>LITTERATURLISTE</u>	<u>50</u>
6.1	Litteratur	50
6.2	Lovregister	50
6.3	Forarbeider	51
6.4	Etterarbeider	51
6.5	Direktiv	51

6.6	Domsregister	52
6.6.1	Norske avgjørelser	52
6.6.2	Upubliserte dommer	52
6.6.3	EF-domstolens avgjørelser	52

1 Innledning

1.1 Presentasjon av oppgaven og problemstilling

Temaet for denne avhandlingen er i hvilke tilfeller det er legitimt å anvende sitt eget navn som varemerke, når det foreligger en risiko for forveksling med et eldre varemerke.

Eneretten til å utnytte varemerket kommersielt tilkommer i utgangspunktet varemerke innehaveren, jf. Lov om varemerker (varemerkeloven) av 3.mars 1961 nr 4 § 3¹. Det fremgår av vml. § 4, 1. ledd at varemerke innehaveren i kraft av sin enerett, har rett til å forby andre å foreta visse handlinger i forhold til varemerket. Etter bestemmelsen omfatter rettighetene til et kjennetegn at ”ingen annen enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn [...] for sine varer”, og ”med samme kjennetegn forstås i denne lov et kjennetegn som er så likt at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning”. Innehaveren av et varemerke kan således forby andre å bruke et kjennetegn som er egnet til å forveksles med sitt eget varemerke. Bruk av kjennetegn i næringsvirksomhet kan omfatte at ”[...] kjennetegnet brukes på varen eller dens innpakning, i reklame, forretningsdokumenter eller på annen måte, herunder også innbefattet muntlig omtale”, jf. vml. § 4, 1. ledd, 2. punktum.

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at eneretten skal ha et absolutt vern i alle rettslige situasjoner. I enkelte tilfelle er det ikke rimelig at eneretten skal strekkes så langt som det følger av vml. § 4, hvis det foreligger andre tungtveiende hensyn som tilsier at

¹ Eneretten til varemerke etter vml. § 4 gir innehaveren en enerett gjennom registrering og/eller innarbeiding av et varemerke, jf. vml. §§ 1 og 2. Registrering av varemerker skjer nasjonalt i Patentstyret, som videre fører dette varemerket inn i Varemerkeregisteret. Vern gjennom innarbeiding krever imidlertid ingen formaliteter. Det som kreves er kun at merket er ”godt kjent som særlig kjennetegn” for en virksomhets varer eller tjenester ”innen vedkommende omsetningskrets her i riket”. Jamfør Lassen. Oversikt over norsk varemerkerett, s. 34-39.

eneretten bør begrenses. Varemerkeloven § 5, 2. ledd er en bestemmelse som innskrenker den eneretten varemerkeinnhaveren har til sitt varemerke. Bestemmelsen fastslår at ”Rett til varemerke ikke gir innehaveren rett til å nekte andre å bruke sitt navn eller foretaksnavn [...] i næringsvirksomhet i samsvar med god forretningsskikk.” Det er ikke en ubetinget rett til bruk av eget navn som gis i vml. § 5, 2. ledd. Regelen er langt fra absolutt, men tilkjenner det prinsipp, at den lojale bruken av eget navn ikke uten videre kan forhindres hvis dette er i samsvar med god forretningsskikk.

Temaet for avhandlingen angår normeringen av relasjonen mellom konkurrenter i næringslivet, formulert som et forbud mot å foreta handlinger i strid med prinsippet om god forretningsskikk. Til tross for at konkurranse i næringslivet er ønskelig, har det likevel vist seg nødvendig å stille opp grenser for hva næringsdrivende kan tillate seg i konkurransen. Dette tilsier at eneretten til et varemerke må begrenses til bruk på en slik måte at det kun ivaretar dets viktigste funksjoner.² Avhandlingen vil være en redegjørelse for hvilke retningslinjer som gjelder mellom næringsdrivende når retten til eget navn utøves i konflikt med et eldre varemerke.

1.2 Naturlige varekjennetegn

Hovedvekten av avhandlingen vil bli lagt på unntaket rett til personnavn eller foretaksnavn. Som fellesbetegnelse benyttes i det følgende ”navn”.³ Med personnavn forstår man den alminnelige og offisielle betegnelsen på en person.⁴ Med foretaksnavn menes i utgangspunktet kjennetegn for virksomheter, og ikke for varer og tjenester.⁵

² EF-domstolen har utviklet en regel om varemerkets vesentligste funksjon. Denne funksjonen har to sider. Varemerket skal være opprinnelsesangivende, samtidig som det skal fungere som en garanti for at produktet har den opprinnelse som det gir uttrykk for å ha. I sak C-10/89 HAG-11, premiss 13, uttalte EF-domstolen følgende om varemerkets vesentligste funksjon: ”[varemerkets] afgørende funktion [...] er at garantere mærkehaverens oprindelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen fra varer med anden oprindelse.”

³ Regler om personnavn finner man i Lov om navn mv. (navneloven) av 7. juni 2002 nr 19.

⁴ Hillestad Austbø. Navneloven, s. 9

⁵ Rett til foretaksnavn erverves helt enkelt ved at navnet tas i bruk her i riket som offisielt navn på virksomheten, eller ved at det meddeles til Foretaksregisteret og så tas i bruk her i riket innen ett år, jf. foretaksnavneloven § 3-1, 1. ledd.

Foretaksnavnet er det ”offisielle navn på en næringsdrivende juridisk person og kjennetegnet for et enkeltpersonforetak”, jf. Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) av 21. juni 1985 nr 79 § 1-1, 2. ledd.⁶ Ut fra lovens ordlyd i vml. § 5, 2. ledd fremstår personnavnet og foretaksnavnet som sidestilte. Til tross for dette kan det problematiseres hvorvidt disse egentlig kan sidestilles fullt ut. Etter foretaksnavneloven § 2-2, 1. ledd, fremgår det at et: ”Foretaksnavn for enkeltpersonforetak skal inneholde innehaverens etternavn.”⁷ Når det gjelder personnavn foreligger imidlertid ingen slik plikt, men derimot en mulighet for å velge et annet navn. Dette kan utgjøre en forskjell, slik at adgangen til å anvende foretaksnavn kanskje bør kunne være videre enn for et personnavn.

Det er ikke ualminnelig at folk også bruker sitt eget personnavn eller sitt foretaksnavn som kjennetegn for sine varer. Det er så vidt naturlig at vi kaller personnavnet og det offisielle foretaksnavnet ”naturlige varekjennetegn”.⁸ Det ligger i sakens natur at man skal være noe varsom med å forby en person å bruke sitte eget navn i næringsvirksomhet. Terminologien ”naturlige varekjennetegn” skyldes nettopp at det i mange henseender er naturlig og nærliggende å benytte sitt eget navn i ervervsutøvelsen, herunder som varemerker.

Varemerkeloven § 3 bestemmer at enhver har rett til å bruke sitt personnavn eller foretaksnavn som kjennetegn for sine varer. Etter vml. § 3 er et personnavn vernet som varekjennetegn når det rettmessig er tatt i bruk i næringsvirksomhet. Det stilles intet krav om at personnavnet må være et vernet etternavn etter navneloven § 3, men bruken av navnet må være rettmessig. Med dette menes først og fremst at navnebrukeren må ha rett til å bære navnet. Bestemmelsen i vml. § 3 behandler blant annet konflikten mellom naturlige varekjennetegn i sin rettslige rolle som varekjennetegn i kollisjon med et eldre varemerke

⁶ Den tidligere lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn (fimaloven) av 5 september 2003 nr 91er med virkning fra 1. mars 2004 endret til lov om Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) av 21. juni 1985 nr 79.

⁷ Se i den forbindelse Lov om registrering av foretak mv.(Foretaksregistreringsloven) av 21. juni 1985 nr 78 § 3-5.

⁸ Til denne gruppen er også de ”sekundære forretningskjennetegn ” etter foretaksnavneloven § 1-3 inkludert..

som enten er registrert eller innarbeidet.⁹ Det egne navnet eller foretaksnavnet må i utgangspunktet ikke tas i bruk som varekjennetegn på en slik måte at det blir egnet til å forveksles med et eldre varemerke.

Denne kollisjonsregelen modifiseres imidlertid av bestemmelsen i vml. § 5, 2 ledd.

Bestemmelsen fastslår som nevnt at varemerke innehaveren ikke kan "nekte andre å bruke sitt navn eller foretaksnavn [...] i næringsvirksomhet i samsvar med god forretningsskikk."

Bestemmelsen gjelder selv om navnebruken skulle føre til en forvekslingsfare, jf. Ot. prp. nr. 72 (1991-1992) s. 79.¹⁰ Bestemmelsen er en regel som tjener til å oppfylle Norges EØS-forpliktelser, og har av den grunn høyere rettskildemessig rang enn vml. § 3.¹¹

Man innså at det forelå et legitimt behov for å gi navnebrukeren et utvidet vern, og vml. § 3 ga ikke tilstrekkelig rettsbeskyttelse. Varemerke innehaveren har på denne bakgrunn måttet tåle enkelte innskrenkninger i sin enerett etter vml. § 4

1.3 Den videre fremstilling

Jeg vil nå gå over på rettskildesituasjonen når det gjelder vml. § 5, 2. ledd. Jeg vil her introdusere de rettskildefaktorer som er av sentral betydning for tolkingen av bestemmelsen, og gå inn på deres vekt som tolkingsfaktorer ved vurderingen av kravet til god forretningsskikk. Videre vil jeg i kapittel 3 behandle vilkårene for eneretten etter vml. § 4, som er selve forutsetningen for at unntaket i vml. § 5, 2. ledd kommer til anvendelse. Det foreligger her tre kumulative vilkår som må være oppfylt for at unntaket kommer til anvendelse. Deretter skal jeg i kapittel 4 se nærmere på de underproblemstillingene som

⁹ Jeg kommer ikke til å gå nærmere inn på de eventuelle andre kollisjonstyper som måtte oppstå ved bruk av eget navn i næringsvirksomhet etter vml. § 3. Den motsatte kollisjon, hvor det foreligger et yngre varemerke i kollisjon med et eldre "naturlig varekjennetegn", har derimot vml. § 3 ingen regel om. Denne kollisjonstypen reguleres av den alminnelige kollisjonsregelen i vml. § 7. Se nærmere om dette i Lassen. Oversikt over norsk varemerkerett, s. 236-240 og 387-390

¹⁰ Det er imidlertid ikke grunn til å gi ordet "foretaksnavn" etter vml. § 5, 2. ledd den vanlige utvidete betydning slik at den også omfatter sekundære forretningsnavn. Behovet for å bruke disse, er ikke det samme som ved bruk av eget personnavn eller virksomhetens egne offisielle navn

¹¹ Se Lov om gjennomføring i norsk rett i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidet (EØS) m.v. (EØS-loven) av 27. november 1992 nr 109 § 2. Ved en eventuell motstrid mellom § 5, 2. ledd og vml. § 3, tilsier "Lex Superior-prinsippet" at vml. § 5, 2. ledd går foran vml. § 3. Se nærmere om dette prinsippet i Eckhoff. Rettskildelære, s. 349 og EØS-Rett. Sejersted, s. 244-246

reiser seg ved selve tolkingen av begrepet ”god forretningsskikk”. Jeg vil her introdusere utgangspunktet for vurderingen etter vml. § 5, 2. ledd, for deretter å ta for meg de momenter som inngår i denne vurderingen. Avslutningsvis vil jeg i kapittel 5 redegjøre for de funnene jeg har gjort i tilknytning til den oppstilte problemstilling i kapittel 1.

2 Oversikt over rettskilder og metode

2.1 Innledning

Vurderingstemaet etter vml. § 5, 2. ledd er som nevnt hva som ligger i begrepet ”god forretningsskikk”. Utgangspunktet om at ordlyden i den relevante lovteksten alltid er en sentral rettskildefaktor, gjør seg ikke gjeldende på den samme måte når den rettslige normeringen er basert på en rettslig standard.¹² Regeldannelsen vil i stor grad være overlatt til rettsbrukeren, og ved rettsanvendelsen må man forholde seg til andre rettskilder. Rettspraksis vil være en sentral rettskildefaktor som etter varemerkeloven vil kunne bidra ved selve tolkingen av begrepet ”god forretningsskikk”. På dette rettsområdet er det imidlertid et begrenset omfang av rettspraksis. En av grunnene til dette er at unntaket i vml. § 5, 2. ledd ikke hjemler noen rett til registrering, og at bestemmelsen slik sett aldri kommer direkte opp i registreringssaker. Jeg vil derfor anvende praksis fra underordnede domstoler for å illustrere de rettslige problemstillingene som reises i oppgaven.

Ved bruk av underrettspraksis må det tas hensyn til at denne praksis har en rettskildemessig begrenset vekt. Når det imidlertid ikke foreligger relevant praksis fra Høyesterett, vil dommene stille sterkere som rettskildefaktor.¹³ Andre lover som stiller tilsvarende krav om at handlinger skal være i samsvar med god forretningsskikk, kan også være relevante rettskildefaktorer i forhold til vml. § 5, 2. ledd. Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16. juni 1972 nr 47 er som varemerkeloven, bygget over prinsippet om hederlig oppførsel i markedskonkurransen, og dreier seg blant annet om handlingstyper som vanligvis blir ansett stridende mot ”god forretningsskikk” næringsdrivende imellom. Slik sett kan denne loven tenkes å ha betydning i forhold til tolkingen av det tilsvarende begrepet ”god forretningsskikk” etter varemerkeloven. Jeg kommer nærmere tilbake til loven i punkt 2.4.

¹² Se Lunde. God forretningsskikk næringsdrivende imellom. s. 58 og 83

¹³ Eckhoff. Rettskildelære, s. 162

2.2 Varemerkeloven

Det rettslige utgangspunkt for en navnbruker til å anvende sitt eget navn, er som nevnt innledningsvis ordlyden i vml. § 5, 2. ledd. Justisdepartementet nedsatte i 1997 en utredning for å revidere denne loven som resulterte i NOU 2001:8 lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II. Innenfor EF hadde man i mange år arbeidet for å få til en harmonisering av medlemslandenes varemerkerett. I 1988 nådde man et delmål gjennom utferdigelsen av et direktiv om harmonisering av reglene om registrerte varemerker og varemerker som søkes registrert.¹⁴ Gjennom EØS avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre direktivet, og dette ble gjort ved Lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen av 27.november 1992 nr 113. Loven trådte i kraft samtidig med EØS – avtalen den 1. januar 1994.

Etter EØS-avtalens art. 6, jf. art. 2, skal de bestemmelsene i avtalen og vedleggene til det som er materielt identisk med bestemmelser i EF-retten tolkes i samsvar med de avgjørelser av EF-domstolen som var truffet på det tidspunkt da avtalen ble undertegnet. Praksis fra EF-domstolen som er yngre enn dette, er ikke formelt bindende for Norge etter EØS-avtalens art. 6, men skal likevel tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov på direktivregulert område, jf. Rt. 2002 s. 391, ”God Morgen”.¹⁵ Bestemmelsen i art. 6, skal i følge EØS-loven § 1, gjelde som norsk lov.

2.3 Varemerkeloven § 5 i harmoni med Varemerkedirektivets art. 6

Rettspraksis fra EF-domstolen viser at direktivet krever en fullstendig harmonisering av medlemsstatenes lovgivning når det gjelder rekkevidden og innholdet av eneretten til et varemerke. EF-domstolen har fastslått at ”Articles 5 to 7 of the Directive must be constructed as embodying a complete harmonisation of the rules relating to the rights

¹⁴ Første rådsdirektiv av 21.desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker 89/104/EØF (heretter kalt varemerkedirektivet eller kun direktivet)

¹⁵ Et grunnleggende rettskildeprinsipp i EØS-retten er homogenitet, jf. EØS-avtalens art. 1 og fortalens pkt. Med homogenitet menes i dette tilfellet hensynet til ensartede regler i hele EØS. Se nærmere om prinsippet i EØS-rett. Sejersted, s. 202-203 og 84

conferred by a trade mark.”¹⁶ Art. 6, 1. litra a i Varemerkedirektivet, viser til at navnebruken må være ”in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.”¹⁷ Ut fra en sammenligning av ordlyden i vml. § 5, 2. ledd og direktivets art. 6, 1. litra a, er det ingen nevneverdige forskjeller som har betydning for det materielle innholdet av bestemmelsen. Det har også formodningen for seg at implementeringen av § 5, 2. ledd er tilnærmet identisk med direktivets art. 6, 1. litra a ettersom vml. § 5, 2. ledd er tatt inn som et nytt annet ledd som skulle tilsvare direktivets art. 6, 1. litra a. Det foreligger således ingen disharmoni mellom bestemmelsene, og jeg går derfor ikke nærmere inn på en sammenligning av ordlyden.

Ettersom vml. § 5, 2. ledd er antatt å dekke innholdet i direktivets art. 6, 1, er følgelig praksis vedrørende denne bestemmelsen relevant. Paragrafen må tolkes i overensstemmelse med varemerkedirektivet art. 6, 1. litra a, og ”vanlig lojal praksis innen industri og handel” i denne bestemmelsen må forstås likt med ”god forretningsskikk” i vml. § 5, 2. ledd. Verken de lavere konvensjonsorganers praksis eller praksis EFTA- domstolen vil få betydning for denne oppgaven, så jeg velger å ikke gå nærmere inn på dette.

2.4 Rettsbeskyttelse etter markedsføringsloven?

2.4.1 Innledning

Markedsføring bygger som nevnt på prinsippet om hederlig oppførsel i markedsføringskonkurransen, og har en rekke fellestrekk med vml. § 5, 2. ledd.

Det er bestemmelsene i mfl. §§ 1, 2 og 8a som er relevante i forbindelse med tolkingen av begrepet ”god forretningsskikk” etter vml. § 5, 2. ledd. Prinsippet om god forretningsskikk

¹⁶ Sak C-355/96 premiss 25 Silhouette

¹⁷ Når man står overfor et rettsspørsmål som er regulert i Varemerkedirektivet, vil direktivteksten være utgangspunktet for tolkingen. Alle språkversjonene etter EØS-avtalens art 129 nr. 1, 2 ledd er autentisk og likestilte, og det vil derfor ofte være utilstrekkelig å se på den norske teksten alene. En sammenligning av flere språkversjoner kan i flere tilfelle gi veiledning hvis den norske språkversjonen er uklar. Variasjonene mellom språkversjonene innebærer imidlertid at ordlyden i en del tilfelle må få begrenset vekt som tolkingsmoment. Ettersom man ved den EU-rettslige metode må legge mindre vekt på den eksakte ordlyden, vil nyanseforskjellene i de ulike versjoner ikke være av vesentlig betydning. Jamfør Sejersted. EØS-rett, s. 42-43

er gitt en generell formulering i Generalklausulen og en noe mer spesifisert formulering i mfl. §§ 8a og 2.

Det som er forbudt etter mfl. § 8a er å etterlikne en annens produkt ”på en slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg en fare for forveksling”. For å avgjøre om det foreligger en urimelig utnyttelse av en annens innsats, må det foretas en konkret helhetsvurdering av forholdet, hvor en rekke omstendigheter kan spille inn. Den konkrete vurdering av handlingens urimelighet understrekes ved ordbruken i mfl. § 8a: ”på en slik måte og under slike omstendigheter”.

Bestemmelsen i mfl. § 2, 4. ledd fastslår at man har en viss adgang til å benytte andres varemerker i forbindelse med sammenliknende reklame.¹⁸ Med sammenliknende reklame menes alle former for konkurransehandlinger som på en eller annen måte stiller en markedsposisjon i relieff til en annen. Sammenlikninger vil normalt gjelde kvalitet, service eller pris, men kan også fokusere på eksempelvis produksjonsformer og forretningsformer. Spørsmålet om lovligheten av sammenliknende reklame kommer opp fordi markedsføringsloven § 2 forbyr uriktig og villedende reklame, jf. mfl. § 2, 4. ledd. Denne type reklame kan kun aksepteres når betingelsene i § 2 er oppfylt, hvilket viser til en korrekt, lojal og informativ reklame.

I proposisjonen til markedsføringsloven sies det uttrykkelig at mfl. § 1 ”dekker” spesialbestemmelsene og også kan supplere disse.¹⁹ I den såkalte Mozell-saken i Rt. 1995

¹⁸ Bestemmelsen ble tatt inn i loven ved Lov om endringer av 21. desember 2000 nr. 106, og trådte i kraft 1. mars 2001. Samtidig ble det gitt en forskrift om sammenliknende reklame av 19. desember 2000 nr. 1653. Bakgrunnen for innføring av bestemmelsen og den tilhørende forskrift er Europaparlamentets- og rådsdirektiv 97/55/EF av 6. oktober 1997 som endrer direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til og også omfatte sammenliknende reklame. Selv om tidligere praksis etter lovens §§ 1 og 2 i hovedsak er i samsvar med direktivet, ønsket departementet å ”synliggjøre” gjennomføringen av direktivet, under henvisning til at direktivet er et såkalt ”totalharmoniseringsdirektiv”, jf. Ot. prp. nr. 62 (1999-2000), jf. Løchen/Grimstad. Markedsføringsloven, s. 78-79

¹⁹ Ot.prp.nr. 57 (1971-72) s. 9

s. 1908 s. (1918), peker imidlertid førstvoterende på at man må utvise forsiktighet med å anvende § 1 på forhold som ikke rammes av spesialbestemmelsen i § 8a:

”Slik jeg ser det, kan de sider ved markedsføringen av mineralvannet som jeg her har påpekt, ikke gå fri for kritikk. Men en slik kritikk kan ikke uten videre medføre at bruken av ordmerket og figurmerket anses for å stride mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom og må forbys i medhold av markedsføringsloven § 1. Det må opereres med en terskel, og denne vil kunne variere med de konkrete omstendigheter.”

Det avgjørende skillet mellom mfl. §§ 1 og 8a ligger i kravet til at det må foreligge en etterlikning av en annens produkt. Hvis det ikke foreligger en fare for forveksling, er det ikke grunnlag for at vurderingen etter mfl. § 1 skal være vesentlig strengere enn hva som følger av kriteriet ”urimelig utnytting” i mfl. § 8a.²⁰

2.4.2 Lovens relevans for god forretningsskikk-standardens i vml. § 5, 2. ledd

Det oppstår to problemstillinger i forhold til en eventuell anvendelse av markedsføringsloven.

Den første problemstillingen gjelder markedsføringslovens betydning for selve tolkingen av begrepet ”god forretningsskikk” etter varemerkeloven. Utgangspunktet for vurderingen i vml. § 5, 2. ledd er at direktivet uttømmende regulerer rettigheter og vern på sine felter. Begrepet ”god forretningsskikk” etter vml. § 5, 2. ledd er en direktivbunden norm, slik at EF-domstolens tolking av begrepet ”god forretningsskikk”, vil veie vesentlig tyngre enn den tilsvarende tolking av begrepet i markedsføringsloven.²¹ Man skal altså være forsiktig med å anvende markedsføringsloven ved tolkingen av begrepet ”god foretningsskikk”, ettersom lovgiverne kun har tatt stilling til rekkevidden av eneretten til varemerke. Det er en grunn til at slike spesialbestemmelser har et mer presist innhold, og at lovene derfor ikke nødvendigvis skal tolkes likt. Markedsføringsloven vil således ikke være relevant ved selve tolkingen av begrepet ”god forretningsskikk” etter vml. § 5, 2. ledd.

²⁰ Løchen/Grimstad. Markedsføringsloven, s. 16-20, 35-48, 78-84, 150-172

²¹ Se Wallberg/Kotvedgaard. Varemerkeret, s. 115

Den andre problemstillingen blir hvorvidt en varemerkeinnhaver kan påberope seg markedsføringsloven som et selvstendig rettslig grunnlag, forutsatt at han ikke får medhold etter varemerkeloven.

Det har her aldri vært reist tvil om at denne Generalklausulen kan anvendes som supplement til varemerkeloven. Dette ble fastslått i Rt. 1998 s. 1315, Norges-Is, når det gjaldt forholdet mellom generalklausulen i mfl. § 1 og spesialregler i og utenfor markedsføringsloven. Loven vil som utgangspunkt komme inn som et supplement i situasjoner der spesialreguleringen i immaterialretten ikke får anvendelse. Hvis det etter varemerkeloven fremstår som tvilsomt om det foreligger et varemerkeinnngrep, vil varemerkeinnhaveren anvende markedsføringsloven som et supplerende vern, særlig generalklausulen i mfl. § 1 som kan ramme all slags snylting.²² Slike klausuler utvikler seg vanligvis i takt når de er så nær beslektet og det materielle innholdet i bestemmelsene er tilnærmet likt.²³ Harmoni og konsekvens i regelverket tilsier at slike tomrom i regelverket som foreligger etter vml. § 5, 2. ledd, bør kunne suppleres med bestemmelser som har tilsvarende materielt innhold.

Til tross for at markedsføringsloven normalt kan anvendes som supplement til varemerkeloven, er det ikke selvsagt at supplerings kan skje i dette spesielle tilfellet. Tilfellet skiller seg noe ut i den forstand at det her er snakk om mer eller mindre identiske reguleringer av en handlingsnorm mellom næringsdrivende. I Varemerkedirektivets art. 6, 1. litra a har man nettopp valgt å ta inn god forretningsskikk-standarden, og da er det også meningen at denne skal utformes etter en autonom og selvstendig EU-rettslig standard. Etter vml. § 5, 2. ledd er forvekslingsfaren en forutsetning for at unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse. Etter mfl. § 1 kan det imidlertid være tilstrekkelig med en subjektiv klandreverdigg opptreden som målestokk for selve vurderingen, til tross for at det ikke foreligger en risiko for forveksling mellom to kjennetegn. Ansatte som eksempelvis akter å starte ny virksomhet, kan lett komme i lojalitetskonflikt i strid med god forretningsskikk-

²² Løchen/Grimstad. Markedsføringsloven, s. 16-20 og Lassen. Oversikt over norsk varemerkerett, s. 254

²³ Se punkt 4.1 for en nærmere beskrivelse av generalklausulens karakter.

standarden.²⁴ En urimelig utnyttelse av bedriftshemmeligheter fra tidligere arbeidsplass, vil eksempelvis lett kunne fanges opp av mfl. § 1 ettersom det foreligger en utnyttelse av en annens særlige og beskyttelsesverdige prestasjoner. Markedsføringsloven vil da kunne fortrenge den EU-rettslige tolkingen av standarden, ved at terskelen for hva som er tillatt etter § vml. 5, 2. ledd vil kunne forrykkes. Slik sett bør man være forsiktig med å anvende markedsføringsloven som et supplerende vern i tilfelle vilkårene etter vml. § 5, 2. ledd ikke er oppfylt.²⁵

2.5 Beslektede rettsområders betydning for tolkingen av vml. § 5, 2. ledd

Det finnes som nevnt få avgjørelser fra EF-domstolen vedrørende bestemmelsen av betydning for tolkingen av begrepet ”god forretningsskikk”, og Domstolen har heller ikke behandlet noen saker som direkte omhandler begrepet ”god forretningsskikk” etter art. 6, 1. litra a. På bakgrunn av dette har jeg valgt å belyse begrepet god forretningsskikk med enkelte beslektede rettsområder, hvor EF-domstolen har tolket begrepet god forretningsskikk eller lignende begreper. Det vil vise seg at en rekke av de momenter som har blitt lagt til grunn på disse områdene, er sammenfallende med den vurderingen som foretas etter art 6, 1. litra a.

En nærmere analyse av dette rettskildematerialet vil kunne være et bidrag til klargjøring av innholdet i vml. § 5, 2. ledd, jf. art 6, 1. litra a. Jeg vil imidlertid understreke at disse områdene ikke er direkte avgjørende for vurderingen, men som sagt kun egnet til å belyse den rettslige situasjonen rundt unntaksbestemmelsen. Ideelt sett burde avhandlingens analyse ha omfattet så mange konflikttyper som mulig. Det vil da lettere kunne undersøkes

²⁴ Se som illustrasjon Rt. 1990 s. 607

²⁵ Når unntaksbestemmelsen i vml. § 5, 2. ledd først har kommet til anvendelse, kan det imidlertid problematiseres hvorvidt de subjektive momenter som inngår i vurderingen etter mfl. § 1, jf. § 8a, kan ha overføringsverdi i forhold til vml. § 5, 2. ledd. Vurderingen av god forretningsskikk-standard mellom de to lovene har en rekke fellestrekk, slik at vurderingene muligens er sammenfallende. En avklaring av forholdet mellom de to lovene, kan man imidlertid først ta stilling til etter en tolking av innholdet i vml. § 5, 2. ledd. På grunn av avhandlingens omfang, vil jeg derfor ikke ta stilling til dette.

om det lar seg oppstille mer generelle prinsipper som vil kunne gjelde for flere konflikttyper. På grunn av avhandlingens omfang har jeg imidlertid måttet nøye meg med et utvalg av disse. Et avgjørende kriterium for valg av konflikttyper er at konflikttypene må gjelde problemområder av stor praktisk betydning.

I sak C-100/02 Gerolsteiner Brunnen-saken, premiss 24, fremhevet EF-domstolen at alle EU-avgjørelser knyttet til tolkingen av uttrykket vil kunne være relevante ved vurderingen av god forretningsskikk-standard etter art. 6, 1. litra a:

” Det eneste bedømmelseskriterium, som er anført i artikkel 6, stk. 1, i direktiv 89/104, til besvarelsen af dette spørsmålet er, om brugen af angivelsen af geografisk oprindelse er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskikk. Betingelsen ”redelig markedsføringsskikk” er nærmere bestemt udtryk for en forpligtelse til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser (BMW-dommen, præmis 61)

EF-domstolen la i denne avgjørelsen, som omhandlet art. 6, 1. litra b, vekt på tolkingen av uttrykket ”god forretningsskikk” som ble foretatt etter art. 6, 1. litra c i sak C-63/97 BMW. Praksis omkring Varemerkedirektivets art. 6, 1. a, b og c, har alle til felles at bruken som foretas må være i samsvar med ”god forretningsskikk”. Art. 6 er en rettslig standard,²⁶ slik at det ikke er mulig å gi en uttømmende oppregning av de forhold som kan komme være relevante etter art. 6. I praksis er imidlertid det sentrale innhold etter art. 6 ganske klart. Den varemerkebruk som foretas etter art. 6, må aldri være av en slik karakter at omsetningskretsen er av den oppfatning at det foreligger en forbindelse mellom varemerkeinnhaveren og tredjemann.

Det fremgår av art. 6, 1. litra b, at varemerket ikke gir innehaveren rett til å forby at tredjemann i næringsvirksomhet gjør bruk av ”betegnelser som angir varens eller tjenestens art, kvalitet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tiden for tilvirkningen av varen eller ytelsen av tjenesten eller andre egenskaper ved varene eller tjenesten”. Denne regelen må ses i sammenheng med vml. § 13, 1. ledd, jf. art. 3, 1. litra c hvor det normalt

²⁶ Se punkt 4.1

ikke kan erverves varemerkerett til sånne angivelser.²⁷ Angivelsen kan imidlertid inngå som en bestanddel i varemerket, eller det kan ha skjedd ved innarbeiding.²⁸

Videre fremgår det i art. 6, 1. litra c, at varemerke innehaveren heller ikke kan forhindre tredjemann i å gjøre bruk av varemerket ”så sant dette er påkrevd for å angi formålet med en vare eller en tjeneste, særlig som tilbehør eller reservedeler”. En produsent av uoriginale reservedeler må nødvendigvis få lov til å klargjøre hva disse reservedelene er til. Men det må skje med stor forsiktighet, slik at avtagerne ikke bringes til å tro at reservedelene eller tilbehøret er de ”originale”, altså har samme kommersielle opprinnelse som det produktet de forutsettes brukt i eller på. Regelen må også gjelde hvor det er tjenesteytelser som frembys. Den som reparerer maskiner av et bestemt fabrikat må få lov til å fortelle omverdenen hva han kan påta seg, jf EF-domstolens avgjørelse i BMW-saken om annonser og reparasjon og vedlikehold av BMW-biler.

Ut over de lovbestemte begrensinger i art. 6 gjelder det at man også har en viss adgang til å benytte andres varemerker i sammenliknede reklame. Bakgrunnen for bestemmelsen i direktivets art.3a om villedende og sammenliknende reklame, er at man ønsket å slå fast at en lojal referanse til konkurrenters varemerker og firma kan være nødvendig og tillatt for at en sammenliknende reklame skal være effektiv. Bestemmelsen forutsetter imidlertid at referansen til en annens varemerke ikke medfører en forvekslingsfare, eller at reklamen får karakter av renommé snylting. Den som reklamerer for sine lekebiler som ”lekebilenes svar på Porsche”, gjør i utgangspunktet bruk av en goodwill han ikke har adkomst til. Her vil flere av de momenter som kommer inn ved vurderingen av om reklamen er tillatt være tilsvarende vurderingen etter art. 6, 1. litra a.²⁹

²⁷ Varemerkeloven § 13, 1. ledd fastslår at et varemerke i utgangspunktet ”ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg” kan ”gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet for tilvirkningen.” Bestemmelsen fastslår at slike betegnelser bør friholdes, slik at også andre virksomheter kan bruke dem i reklamen eller som varebetegnelser på annen måte. ”Friholdelsesbehovet” er imidlertid ingen selvstendig nektelsesgrunn etter vml. § 13, 1. Se som illustrasjon de forente saker i C-108/97 og C- 109/97 Chiemsee, premiss 25.

²⁸ Wallberg/Koktvedgaard. Varemerkeret, s.118

²⁹ Om forståelsen av Europaparlamentets-og rådsdirektiv 97/55/EF kan det vises til sakene C-112/99 Toshiba og C-44/01Hartlauer

Et annet rettsområde som er egnet til å belyse god forretningsskikk-standarder etter art 6, 1. litra a, er parallellimportørens spillerom ved markedsføring av produsentens varemerke. Det fremgår av art. 7, 1. ledd at varemerket ikke skal gi innehaveren en rett til å forby bruken av varer som av innehaveren selv eller med dennes samtykke er brakt i omsetning i Fellesskapet under dette varemerket. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfelle hvor innehaveren har en "berettiget grunn" til å motsette seg en ervervsmessig utnyttelse av varen. Problemstillingen i det følgende blir i hvilke tilfelle varemerkeinnehaveren har en slik "berettiget grunn" til å motsette seg parallellimportørens bruk av varemerket. Sentrale momenter i en slik vurdering, vil blant annet være hvorvidt parallellimportørens bruk av varemerket, kan skape det inntrykk av at det foreligger en forretningsmessig forbindelse mellom varemerkeinnehaveren og produsenten.

Til tross for at disse reglene også er utformet på bakgrunn av hensyn som ikke er relevante for min problemstilling,³⁰ har de likevel en rekke fellestrekk som jeg ønsker å fremheve. Alle reglene tar blant annet alle sikte på å forene de grunnleggende hensyn til beskyttelse av varemerkerettighetene på den ene siden og varenes og tjenesteytelsenes fri bevegelighet innen fellesskapet på den andre siden. På denne bakgrunn foretas en avveining mellom på den ene siden varemerkeinnehaverens vern om eneretten, og på den annen siden tredjemanns interesser avhengig av hvilket rettsområde man befinner seg på. Blant annet goodwill-verdien og forvekslingsfaren vil være momenter som vil være gjennomgående i denne vurderingen. Momentene vil ha et varierende innhold etter de konkrete forhold, men standarden vil i bunn og grunn dreie seg om et "fair-play" ideal som må gjelde helt uavhengig av rettsområde

³⁰ Et slikt hensyn vil eksempelvis være hensynet til å unngå kunstige handelshindringer ved den internasjonale konsumpsjon. Se nærmere om dette i Lassen. Oversikt over norsk varemerkerett, s. 421.

3 Forutsetningene for unntakets anvendelse

3.1 Vilkårene for eneretten

For at unntaksbestemmelsen i vml. § 5, 2. ledd, jf. art 6, 1. litra a skal komme til anvendelse, er det en forutsetning at det foreligger en risiko for forveksling etter vml. § 4. Vilkårene for at eneretten i vml. § 4 skal kunne påberopes, er at det foreligger ”varemerkebruk” i ”næringsvirksomhet” og ”forvekselsbarhet” mellom to varemerker. Varemerkeloven § 4 har inntatt de samme vilkår som Varemerkedirektivets art. 5, og bestemmelsene er tilnærmet identiske. På grunn av avhandlingens omfang vil jeg imidlertid ikke gå inn på en detaljert sammenligning av ordlyden i de to bestemmelsene. Det sentrale for denne avhandlingen er at innholdet i de to bestemmelsene har en felles kjerne, og at nyanseforskjellene mellom de to ikke får noen nevneverdig betydning for problemstillingen i denne oppgaven.. Jeg vil følgende gi en kortfattet fremstilling av disse tre vilkårene i vml. § 4, jf. art. 5, før jeg i kapittel 4 går inn på vurderingen av god forretningsskikkstandarden etter vml. § 5, 2. ledd, jf. art 6, 1. litra a.

3.1.1 Varemerkebruk

Det fremgår av vml. § 4 at varemerkeretten gir innehaveren en enerett til å bruke varemerket ”for sine varer”, jf ”in relation to goods or services” i art. 5,1. ledd. Det går ikke direkte fram av loven eller forarbeidene når et kjennetegn kan anses brukt som et varemerke. Hva begrepet nærmere innebærer kan i en del tilfelle på tvil, særlig der varemerket ikke brukes for å angi varens kommersielle opprinnelse, men eksempelvis for å beskrive varens egenskaper eller for å knytte varen til en spesiell image eller goodwill som er knyttet til varemerket. For at ”bruk av varemerke” i vml. § 4 forstand skal forekomme, må det imidlertid være en forbindelse mellom bruk av et varemerke, og salg eller markedsføring av varer eller tjenester.³¹ Lassen angir vurderingstemaet for grensen for hva slags anvendelse av et varemerke som kan regnes som bruk av et kjennetegn i varemerkelovens forstand: ”Skulle man forsøke å stille opp en norm på grunnlag av

³¹ I EF-domstolens avgjørelse i Gerolsteiner Brunnen-saken premiss 13, fastslo EF-domstolen at det med ”bruk som varemerke” forstås bruk for å ”kendetegne varer og fastslå deres opprinnelse”.

forarbeidenes uttaleleser, måtte den trolig gå ut på at enhver bruk av annenmanns kjennetegn er forbudt etter vml. § 4, i forbindelse med varer eller tjenester av samme eller lignende slag som dem kjennetegnet er vernet for, *dersom kjennetegnet vil kunne oppfattes som dem kjennetegnet e vernet for, dersom kjennetegnet vil kunne oppfattes som kjennetegn, eller brukes som om det var en generisk betegnelse for slike varer som det er vernet for.*”³²

Praksis fra EF-domstolen viser at det særlig har blitt lagt vekt på varemerkebrukens formål. Det avgjørende for om bruk skal anses som en krenkelse av varemerkeretten, synes å måtte være om bruken er egnet til å skade innehaverens berettigede interesser, og særlig om bruken kan skade varemerkets funksjon som opprinnelsesangivelse. Det har vist seg at det må skilles mellom ulike situasjoner ved vurderingen av varemerkebruk.

Forhold der bruken skjer med rent deskriptive formål og på en lojal måte overfor varemerkeinhaveren, vil kunne godtas. Dette var tilfellet i sak C-2/00 Hölderhoff, hvor henvisningen alene skjedde med beskrivende formål, og ikke kunne fortolkes som en angivelse av varens opprinnelse. En juvelér hadde brukt en annens registrerte varemerker for å beskrive slipningen av edelstener som han solgte videre til en annen juvelér. Varemerket ble her brukt i kommersielle forhandlinger overfor en profesjonell part, og varemerket ble utelukkende brukt for å betegne egenskaper ved varen overfor en potensiell kunde. Denne kunden var også kjent med egenskapene til de varer som ble solgt under merket, og kunden kunne derfor ikke oppfatte varemerket som en angivelse av varens opprinnelse.

Annerledes var tilfellet i sak C-206/01 Arsenal som gjaldt salg av supporter-artikler forsynt med symboler som var registrert som varemerker av fotballklubben Arsenal. Anvendelsen av dette varemerket ble brukt for å selge varer til forbrukere, og merkebruken hadde ikke rent deskriptive formål. Til tross for at selgeren ikke hadde forsøkt å gi inntrykk av at

³² Lassen/Stenvik. Oversikt over norsk varemerkerett, s. 247. Med ”forarbeidenes uttalelser” viser Lassen til Innst. 1958 s. 30

varene hadde noe med varemerkets innehaver å gjøre, ble det sett på som en urimelig utnyttelse av goodwill-verdien til Arsenal. Grunnen til dette er at det ikke eksisterte noen forbindelse mellom selgerens virksomhet og den virksomhet varemerke innehaveren drev, slik at bruken på denne bakgrunn kunne innebære et varemerkeinngrep. Det forelå en risiko for at forbrukeren ikke var i stand til adskille varene til selgeren fra Arsenal sine originale varer.

3.1.2 Næringsvirksomhet

Det som er forbudt etter vml. § 4, jf. art. 5, 1. ledd er å bruke annenmanns kjennetegn i næringsvirksomhet, jf. ”in the course of trade” i direktivets art 5, 1. litra a. Privatpersoner som handler som sådanne omfattes derfor ikke av varemerkelovens bestemmelser om varemerkeinngrep. Avgrensingen av hvorvidt det foreligger næringsvirksomhet er som regel ikke særlig tvilsom. Ettersom det er snakk om bruk av merket for varer eller tjenester, vil dette i de aller fleste tilfelle kunne karakteriseres som næringsvirksomhet.³³

3.1.3 Forvekslingsfare

En varemerke innehaver er vernet mot varemerkebruk som skaper risiko for forveksling med innehaverens merke, jf. vml. § 4, jf. art. 5, 1. litra b, ”likelihood of confusion”. Den foreliggende praksis fra EF-domstolen etterlater seg et inntrykk at det er godt samsvar mellom fortolkningen av direktivets art. 5 og den hittil foreliggende norske praksis i spørsmål om forvekselsbarhet.³⁴ I sak C- 251/95 Sabel/Puma, ble det fastslått at det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten spiller inn.³⁵ Avgrensingen av begrepet kjennetegnslikhet varierer med graden av vareslagslikhet og omvendt.³⁶ Andre faktorer kan også spille inn og gjøre samspillet i helhetsvurderingen

³³ Lassen. Oversikt over norsk varemerkerett, s. 242-244

³⁴ NOU 2001:8 kap 13.1, s. 63-68

³⁵ Med vareslagslikhet menes likhet mellom varer som skaper uriktige forestillinger med hensyn til varen eller tjenestens kommersielle opprinnelse, eller uriktige forestillinger om kommersielt fellesskap som skal hindres. Med kjennetegnslikhet menes at to merker er så like at de er egnet til å forveksles av den alminnelige omsetningskrets

³⁶ Se eksempelvis Rt. 1933 s. 263 s. 34

mer komplisert. Jeg går imidlertid ikke nærmere inn på disse momentene. Bedømmelsen må skje på basis av merkenes antagelige benyttelse og opplevelse i dagliglivets omsetning, altså hvordan kjøpekretsen oppfatter merkene.

At man ikke skal anvende samme målestokk ved alle varemerker, men forandre den etter varens art og kjøpekretsens beskaffenhet, er ofte påpekt i praksis, jf. eksempelvis EF-domstolen i sak C-104/01 Libertel, premiss 64. Det er i den alminnelige omsetning at kjennetegnene ikke må være egnet til å forveksles, jf. § 4, 1. ledd siste pkt, jf. art. 5, 1. litra b ”i offentlighedens bevidsthed”. I Mozell-saken, fastslo Høyesterett at det er tilstrekkelig med forvekslingsfare dersom en ”ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil forveksle kjennetegnene”. Varemerkeloven sikter her til det utsnitt av befolkningen som utgjør omsetningskretsen for de varer det gjelder, og ikke til befolkningen i alminnelighet. I sak C-342/97 Lloyd la EF-domstolen til grunn at det er ”gjennomsnittsforbrukerens” oppfatning av merkene som helhet som skal legges til grunn. På dette punkt er det ingen avvik av nevneverdig betydning mellom den norske bestemmelsen og varemerkedirektivet.

Begrepet forveksling kan deles opp i to ulike typer. Den ene typen kalles en direkte forveksling, og oppstår når publikum ikke greier å skille varene fra hverandre. Hvis publikum imidlertid tror det foreligger en kommersiell forbindelse mellom varene, er det snakk om en såkalt indirekte forveksling. Bestemmelsen i direktivet omhandler i tillegg den situasjon hvor merkene er identiske og det foreligger varelikhet, jf. art. 5, 1. litra a, jf. art. 4, 1. litra a. Hvis det foreligger identiske merker, er det ikke nødvendig å fastslå om det foreligger forveksling. Med ”identisk” menes her ikke bare kjennetegn som er helt likt, men også kjennetegn som skiller seg så lite fra det beskyttede varemerket at ulikhetene kan bli oversett av en gjennomsnittsforbruker, jf EF-domstolens avgjørelse i sak C-291/00 Arthur et Félicie. Varemerkeloven må tolkes i overensstemmelse med direktivet når det gjelder identiske merker.³⁷

³⁷ Lassen. Oversikt over norsk varemerkerett, s. 248-251

4 Vurderingen av god forretningsskikk-standarden

4.1 God-forretningsskikk -standarden

Jeg vil jeg nå gjennomgå selve vurderingen av hva som ligger i begrepet god forretningsskikk etter vml. § 5, 2. ledd, jf. art. 6,1. litra a. Begrepet ”god forretningsskikk” viser til en rettslig standard hvor vurderingen vil bero på skjønn.³⁸ Slike standarder har i norsk rett blitt definert som generalklausuler som er ”[...] mer eller mindre vidtrekkende bestemmelser som gir domstolen kompetanse til å foreta konkrete avgjørelser etter en sterk skjønnsmessig vurdering. Hva som ligger i ”god forretningsskikk”, må vurderes etter en konkret og omfattende vurdering, og det er vanskelig å komme frem til en presis avklaring av innholdet i bestemmelsen. Det karakteristiske ved dette begrepet er at det ikke foreligger rettsvirkninger til klart knyttede kriterier, men til kriterier som gir mer generelle vendinger om bedømmelsen.”³⁹

Hva som ligger i god forretningsskikk vil således variere gjennom tidene, fra sted til sted og mellom ulike bransjer.⁴⁰ Lovgivning som oppstiller rettslige standarder som dette, gir dommeren et stort spillerom for skjønnsmessige vurderinger. Ulike verdisyn blant dommerne på skjønnnet, vil derfor kunne få forskjellig utslag etter hvem som vurderer spørsmålet. Felles for disse standardene er at man må søke selve avgjørelsesgrunnlaget utenfor bestemmelsen selv. Generalklausulen forbyr handlinger som er i strid med ”god forretningsskikk”, men den sier intet om hva dette er. Oppfatningen hos seriøse næringsdrivende på området kan være til hjelp. Knoph sier i den forbindelse at ”den standard for konkurransen som konkurranseloven søker å håndtere, må selvsagt ha et grunnlag i forretningslivet selv. De næringsdrivende vet jo selv best hvor skoen trykker, og

³⁸ Jeg omtaler en rettslig standard og en generalklausul som ett og samme begrep.

³⁹ Lunde. God forretningsskikk næringsdrivende imellom, s. 50-53

⁴⁰ Vi har flere rettslige standarder i vår lovgivning. Et eksempel er avtaleloven av 1918 § 33 som sier at en avtale er ugyldig hvis den må anses stridende mot ”redelighet eller god tro”, og avtl. § 36 som gir mulighet til å sette en avtale helt eller delvis til side” for så vidt det vil virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende”.

hvilke krav som lar seg gjennomføre”.⁴¹ Dette gjelder sikkert i dag også, og grunnlaget for vurderingen må bli oppfatningen hos den jevne, fornuftige næringsdrivende.⁴²

4.2 Utgangspunktet

Utgangspunktet for denne vurderingen etter art. 6,1. litra a ble fastslått i den såkalte BMW-saken. Det fremgår i dommens premiss 61, at det foreligger en forpliktelse til å handle på en måte som er ”loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser.”

Domstolen undersøkte i denne saken hvorvidt art. 6,1. litra c omfattet en uhjemlet bruk av et varemerke, i forbindelse med annonsering av tjenesteytelser i form av reparasjon og vedlikeholdelse av de produkter som er forsynt med merket. Saken gjaldt bilforhandleren Deenik som solgte brukte BMW’er og drev reparasjon og vedlikehold av slike biler. Han reklamerte også for denne virksomheten med uttrykk som blant annet ”reparasjon og vedlikeholdelse av BMW” og ”spesialist på BMW”. BMW selger sine biler gjennom en forhandlerorganisasjon som har rett til å bruke merket BMW i forbindelse med sin ervervsutøvelse, og Deenik ikke tilhører ikke denne forhandlerorganisasjonen. BMW reiste på denne bakgrunn sak mot Deenik med påstand om at annonsene krenket varemerket BMW.

Varemerkeinnhaveren av BMW kunne i denne saken ikke hindre en reklame for merket BMW, herunder anvendelse av betegnelser som ”specialist i reparation af BMW”, så lenge reklameringen ble utført på en lojal måte. EF-domstolen fastslo med dette at det foreligger en lojalitetsplikt i forhold til merkeinnhaverens legitime interesser når det gjelder bruken av varemerket.⁴³

⁴¹ Se Knoph Åndsretten s. 528. Se også den nye lempningsbestemmelsen i avtalelovens § 36 hvor det bemerkes i NOU 1979:32 s. 21: ”God forretningsskikk referer seg til vanlig oppfatning av forretningsskikk i vedkommende bransje eller område.”

⁴² Løchen/Grimstad. Markedsføringsloven, s. 38

⁴³ Wallberg/Koktvedgaard. Varemerkeret, s. 115 og Kerly’s law of trade marks and trade names, s. 404-405

Denne lojalitetsplikten er senere blitt fastslått i blant annet i Gerolsteiner Brunnen-saken, premiss 24.⁴⁴ Saken gjaldt fortolkningen av art. 6, 1. litra b, og den påståtte krenkelsen av Gerolsteiner Brunnens varemerkerettigheter. Selskapet Gerolsteiner Brunnen hadde i Tyskland registrert varemerket ”Gerri” både som ordmerke og figurmerke, som inneholdt ordet Gerri. Samtlige merker omfattet mineralvann, alkoholfrie drikker og drikker basert på fruktjuice. Selskapet Putsch markedsførte leskedrikker med etiketter inneholdende ordene ”Kerry Spring” i Tyskland. Drikkene ble tilvirket og tappet på flaske i Irland, og vannet i leskedrikkene kom fra kilden Kerry Spring. Problemstillingen i saken var om en sådan forvekslingsrisiko mellom et ordmerke og angivelsen av en geografisk opprinnelse ga Gerolsteiner Brunnen rett til å påberope seg art. 6, 1. litra b, for å forby selskapet Putsch å gjøre bruk av en angivelse av en geografisk opprinnelse.

Det blir i dommens premiss 24 vist til BMW-sakens premiss 61 og den lojalitetsforpliktelse som må foreligge ved bruk av en annenmanns kjennetegn. Putsch må i sin markedsføring av varemerket ”Kerry spring”, handle på en måte som er lojal i forhold til Gerolsteiner Brunnen sitt varemerke ”Gerri”. I premiss 26 viser domstolen til hvordan lojalitetsvurderingen som ble fastslått i BMW-saken bør anvendes i praksis;

”Heraf følger, at i en sag som den i hovedsagen omhandlede påhviler det den forelæggende ret at foretage en helhetsvurdering af alle relevante forhold. Hva angår drikkevarer på flasker bør den forelæggende ret bl.a. tage flaskens form og etikett i betragtning, især såfremt det kan antages, at producenten af den drikkevare, der bærer angivelsen af en geografisk oprindelse, udøver illoyal konkurrence over for varemærkeindehaveren.”

De omstendigheter som skal tas i betraktning ved denne helhetsvurderingen, vil avhenge av hvilket rettsområde man befinner seg på i den konkrete sak.⁴⁵ Omstendigheter som kan få betydning ved bruk av eget navn, kan eksempelvis være selve utformingen av varemerkets logo. Hvis varemerkets font, farge eller ordsammenstilling er tilsvarende identisk en annens varemerke, er dette en omstendighet som taler i retning av at navnebrukeren ikke har optrådt lojalt i forhold til varemerke innehaveren. Det finnes en rekke andre hensyn som

⁴⁴ Se også sak C-245/02 Budweiser, premiss 82 og sak C-228/03 Gillette, premiss 41

⁴⁵ Se Gillette-sakens premiss 46 om denne helhetsvurderingen.

kan tas i betraktning i denne helhetsvurderingen, som fortløpende vil gjennomgå i dette kapitlet.

4.3 Momenter i helhetsvurderingen av "god forretningsskikk"

Jeg har nå stadfestet utgangspunktet for selve vurderingen av god forretningsskikk-standard etter art. 6, 1. litra a, og vil i det videre gå inn på de momenter som har blitt vektlagt i praksis. Verken loven eller direktivet gir noe særlig veiledning for hvilke momenter som skal vektlegges i denne vurderingen. EF-domstolen har imidlertid gjennom sin praksis lagt til grunn visse momenter som definerer hva som utgjør en handling i overensstemmelse med god forretningsskikk.⁴⁶ Disse momentene er å anse som retningslinjer som inngår som styrende elementer i skjønnsutøvingen. Eckhoff definerer retningslinjer som "normer som ikke gir direkte svar på rettsspørsmål som skal løses, men som gir anvisning på momenter som kan eller skal tas i betraktning ved løsningen av spørsmålene, og som undertiden også gir visse antydninger om hvilken vekt de forskjellige momenter skal tillegges".⁴⁷ Jeg vil gjennomgå de mest sentrale momentene, for derav å antyde hvilken vekt disse vil ha i vurderingen av god forretningsskikk-standard..

Jeg har valgt å kalle vurderingselementene for "momenter". Noen av disse kan vel også omtales som "kriterier", ettersom enkelte av disse momentene er absolutte. Med dette sikter jeg til at disse momentene uansett må foreligge for at unntaksbestemmelsen i vml. § 5, 2. ledd, jf. art. 6, 1. litra a skal komme til anvendelse. Dette gjelder forvekslingsfaren og selve varemerkebruken. De resterende momenter er relative i den forstand at de samlet sett er med på å definere hvorvidt en varemerkebruk er i overensstemmelse med god forretningsskikk. Når det er sagt, velger jeg imidlertid å anvende begrepet "momenter", med forbehold om at nettopp varemerkebruk og forvekslingsfare er absolutte momenter.

⁴⁶ I Gillette-saken premiss 49, definerer EF-domstolen en rekke omstendigheter som skal tas i betraktning ved vurderingen av hvorvidt en handling er i overensstemmelse med god forretningsskikk.

⁴⁷ Eckhoff. Rettskildelære, s. 20

4.4 Varemerkebruk

4.4.1 Hva omfattes av unntaksbestemmelsen?

Problemstillingen når det gjelder varemerkebruk, blir hvorvidt alle typer varemerkebruk fanges opp av unntaksbestemmelsen i vml. § 5, 2. ledd, jf. art 6, 1. litra a. Til tross for at dette er tilfellet etter vml. § 4, jf. art. 5, er dette imidlertid ikke ensbetydende med at alle typer også omfattes av vml. § 5, 2. ledd, jf. art 6, 1. litra a. I Arsenal- saken foretok EF-domstolen en vid tolking av begrepet ”varemerkebruk”.⁴⁸ Det spilte i denne avgjørelsen ingen rolle hvorvidt varemerket ble brukt for å angi en kommersiell opprinnelse med Arsenal, så lenge bruken til tredjemann var egnet til å skade varemerket Arsenal sin funksjon som opprinnelsesgaranti:

”Eftersom det er fastslået , at tredjemands brug af det pågældende mærke under omstændighederne i hovedsagen kan berøre garantien for varen oprindelse, og at varemærkets indehaver bør kunne modsætte sig denne brug, kan denne konklusjonen ikke anfægtes med henvisning til den omstændighed, at varemærket i forbindelse me denne brug oppfattes som et udtryk for oppbaking af, loyalitet over for eller tilslutning til varemærkets indehaver.”

Grensene for hva som var å anse som varemerkebruk var i dommen svært skjønnsmessig, og eneretten etter vml. § 4 ble strukket langt.

Det samme gjaldt tolkingen av ”varemerkebruk” i EF-domstolens avgjørelse i sak C-245/02 Budweiser, hvor avgjørelsen hovedsakelig viser til begrunnelsen som ble fastslått i Arsenal-dommen. Saken gjaldt en tvist mellom selskapet Anheuser-Busch og selskapet Budvar, og omhandlet direktivets art 6,1. litra a. Budvar hadde i 1967 registrert sitt foretaksnavn i det tsjekkiske handelsregisteret og hadde derav blant annet registrert varemerket ”Budvar” i Finland. Budvar hadde etterfølgende tappt rettighetene til å anvende varemerkene på grunn av manglende utnyttelse av disse. Anheuser-Busch hadde derimot fått opprettet registreringen av blant annet Budweiser som varemerke i Finland. Da det tsjekkiske bryggeriet fortsatt markedsførte øl under Budvar navnet, anla Anheuser-Busch

⁴⁸ Se punkt 3.1.1 for en nærmere beskrivelse av saksforholdet

sak mot Budvar, i det man gjorde gjeldende at disse kjennetegnene kunne forveksles med varemerkene til Anheuser-Busch.

Det som er interessant med den sistnevnte avgjørelsen, er EF-domstolens tolking av begrepet ”varemerkebruk”. På ølflaskene til Budvar fremsto teksten på en følgende måte: ”BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY BUDWEISER national enterprise”, hvor det sistnevnte stod slik, med vesentlig mindre bokstaver under det dominerende elementet. Det dreide det seg her om en påføring av eget navn med mindre skrift på et produkt. Den nasjonale domstolen var av den oppfatning at dette ikke var å anse som varemerkebruk,⁴⁹ men at det kun var snakk om en henvisning til bryggeriets foretaksnavn. Domstolen mente derfor at Budvar hadde rett til å anvende dette tegnet, da det dreide seg om den engelske oversettelsen av Budweisers foretaksnavn som var registrert som sådan.

EF-domstolen var på den annen side av den oppfatning at dette var å anse som varemerkebruk. For at unntaket i vml. § 5, 2. ledd, jf. art 6, 1. litra a skal få anvendelse, er det en forutsetning at det foreligger varemerkebruk, og at det ikke kun dreier seg om foretaksnavnebruk. Domstolen fastslo i dommens premiss 59 at utøvelsen av eneretten kun skulle være begrenset til de tilfelle hvor et annet kjennetegn gjør inngrep i varemerkets funksjoner:

”navnlig i dets væsentligste funksjon, som er at garantere varens oprindelse overfor forbrugerne”. ”Dette er navnlig tilfældet, hvis tredjemands påtalte brug af dette tegn giver indtryk af, at der er en erhvervsmæssig forbindelse mellem tredjemands varer og den virksomhed, som varerne hidrører fra”⁵⁰

I premiss 64 behandlet Domstolen det tilfellet at et kjennetegn anvendes med et annet formål enn å sondre mellom de omhandlede varer, ”navnlig i form af firmanavn eller selskabsnavn”. I slike tilfelle:

⁴⁹ Korkein oikeus. Avgjørelse av 3. juli 2002

⁵⁰ Premiss 60

”skal man i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, i direktiv 89/104 henholde sig til den pågældende medlemsstats nationale ret for at fastslå omfanget og i givet fald det konkrete indhold af den beskyttelse, der ydes varemærkeindehaveren, der gøres gældende at have lidt skade, ved at dette tegn er blevet brugt som firmanavn eller selskabsnavn”.

Varemerkedirektivet er altså ikke til hinder for at varemerkebruk av det slag saken gjaldt, kan rammes av den nasjonale lov som regulerer de rettslige forhold ved foretaksnavnebruk. EF-domstolen berører således sontringen mellom foretaksnavnebruk og varemerkebruk i dette tilfellet, men uten at dette fikk noen avgjørende betydning for dommens resultat. Domstolen konkluderte i alle tilfelle med at dette var å anse som varemerkebruk og fastslo at Budvar krenket varemerkerettigheten til Budweiser.

Dette viser at skillet mellom varemerkebruk og foretaksnavnebruk ikke er særlig klart, og at grensene for hva som er å anse som varemerkebruk er svært skjønnsmessige. Til tross for at disse to før var to atskilte former, glir de nå mer og mer inn i hverandre. Bortsett fra at foretaksnavnet er det eneste navn en juridisk person kan bruke i rettergang og overfor offentlig myndighet, jf. foretaksnavneloven § 1-1, 2. ledd, har skillet mellom foretaksnavn og varekjennetegn brutt helt sammen. Det er en gråson i grensedragningen mellom disse to former for bruk, og vi befinner oss på et område hvor det er vanskelig å skape et klart skille. Budweiser har gjennom tidene eksempelvis vært brukt som både foretaksnavn og som varemerke, slik at det i denne dommen kan omfattes som begge deler. Til tross for at de riktige betegnelser på bruken foreligger, kan man ikke uten videre svare på hva navnet egentlig viser til.

Sontringen mellom navnebruk som rammes av vml. § 4, jf. art. 5, og navnbruk som kun anses som foretaksnavnebruk kan også være interessant for tolkingen av unntaksbestemmelsen i vml. § 5, 2. ledd, jf. art. 6, 1. litra a. Grunnen til dette er at det kan synes som om EF-domstolen legger en lavere terskel for at noe er i overensstemmelse med god forretningsskikk, hvis det er snakk om varemerkebruk som ligger i grenseland for hva som er å anse som varemerkebruk. Navnebrukeren vil eksempelvis i Budweiser-saken ikke berøre eneretten til varemerkeinnhaveren på samme måte som i de tilfelle hvor det ikke er

tvil om at det foreligger varemerkebruk. Med dette mener jeg de tilfelle hvor kjennetegnet kun blir brukt som et varemerke, og ikke både som navn og varemerke som i Budweiser-saken.

Dette var tilfellet i den såkalte Gerolsteiner Brunnen-saken hvor kjennetegnet kun var brukt som varemerke.⁵¹ Den nasjonale domstolen fastslo i dette tilfellet at varemerket ”Kerry Spring” var forvekselsbart med det registrerte varemerket ”Gerri”, men ville vite hvorledes man skulle fortolke art. 6, 1. litra b i Varemerkedirektivet. Det var uklart under hvilke omstendigheter det var mulig å anvende geografiske angivelser som varemerke, og hvilken betydning dette eventuelt ville få for vurderingen av god forretningsskikk-standarden. EF-domstolen ble forelagt to prejudisielle spørsmål;

- 1) ”Finder artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv om varemærker også anvendelse når tredjemand bruger de deri nævnte angivelser som et varemærke (markenmässig)
- 2) I bekræftende fald spørges: Er brugen af disse angivelser som varemærke en omstændighed, som skal tages i betragtning i forbindelse med den i det første direktiv om varemærkers artikel 6,stk. 1, litra b), foreskrevne afvejning i forhold til kriteriet ”redelig markedsføringsskikk”?

EF-domstolen bemærket innledningsvis at det foreligger forskjellige oppfatninger med hensyn til spørsmålet ved bruken av en geografisk angivelse til å kjennetegn varer og fastslå deres opprinnelse, jf. premiss 13. Domstolen kommer imidlertid til det resultat, at en slik bruk går under betegnelsen ”varemerkebruk”, og er omfattet av unntaksbestemmelsen i art. 6,1. litra b.⁵² Unntaksbestemmelsen hjemler således en rett til å bruke eget navn som varemerke i dette tilfellet, slik at denne type varemerkebruk også er omfattet av unntaksbestemmelsen.

Forutsatt at det nå foreligger en sontring mellom de to typene av varemerkebruk som forelå i Gerolsteiner Brunnen og Budweiser-saken, kan det videre problematiseres hvorvidt dette kan vektlegges ved vurderingen av god forretningsskikk-standarden. Etter mitt skjønn

⁵¹ Se punkt 4.2 for en nærmere beskrivelse av saksforholdet.

⁵² Se premiss 15

kan det virke som om EF-domstolen har en tendens til å legge en lavere terskel til grunn hvis det er snakk om varemerkebruk som ligger i grenseland av hva som kan defineres som en slik bruk.⁵³ I Gerolsteiner Brunnen-saken bør EF-domstolen kunne stille strengere krav til en tredjemann varemerkebruk, ettersom en slik type bruk ligger nærmere opp til eneretten og lettere vil kunne krenke denne etter vml. § 4, jf. art 5. I dommens premiss 15, fastslår imidlertid Domstolen at det ikke skal vektlegges hvorvidt kjennetegnet kun har blitt brukt ”som et varemerke” ved vurderingen av Varemerkedirektivets art 6, 1. litra b: ”under disse betingelsene kan uttrykket ”som et varemerke” ikke anses som for egnet til at fastlægge rækkevidden af artikel 6 i direktiv 89/104”.

Uavhengig av hvorvidt varemerkebruken vil kunne ha betydning for vurderingen av god forretningsskikk-standarden etter vml. § 5, 2. ledd, jf. art 6, 1. litra, vil jeg vil imidlertid understreke at ”typen” varemerkebruk kun er ett av flere momenter i helhetsvurderingen av god forretningsskikk-standarden. Den formelle kategoriseringen av varemerkebruken er på ingen måte avgjørende, mens den reelle eksponeringen på den annen side kan være av avgjørende betydning. Et kjennetegn som benyttes som dominant, må eksempelvis kunne vektlegges ved vurderingen av hvorvidt denne varemerkebruken er i overensstemmelse med god forretningsskikk-standarden.⁵⁴ Det er naturlig at dominanten i et varemerke må antas å få vesentlig betydning for helhetsinntrykket det etterlater seg.

4.5 Forvekslingsfare

4.5.1 Graden av forvekslingsfare

Forvekslingsfaren er som nevnt en forutsetning for at unntaksbestemmelsen i vml. § 5, 2. ledd, jf. art. 6, 1. litra a kommer til anvendelse. I praksis synes det å ha vært lagt vekt på graden av forvekslingsfare, selv om dette er betenkelig og kan lett kan føre inn i et sirkelresonnement. Det må imidlertid være uproblematisk å legge vekt på forvekslingsfaren

⁵³ Slik som tilfellet var i Arsenal-saken og Budweiser-saken

⁵⁴ Se eksempelvis Gerolsteiner Brunnen premiss 26. Her la EF-domstolen vekt på at kjennetegnet ble benyttet som dominant.

i den forstand at dess sterkere den er, og følgelig jo grovere varemerkeinnngrepet isolert sett er, dess mer skal til for at dette er i samsvar med god forretningsskikk etter vml. § 5, 2. ledd.⁵⁵

Graden av forvekslingsfare har blitt problematisert av EF-domstolen, og var blant annet fremme i Budweiser-saken.⁵⁶ Domstolen fastslo i saken at det forelå en risiko for forveksling mellom de to kjennetegnene etter art. 5, 1. litra b. Problemstillingen var hvorvidt bestemmelsen i art. 6, 1. litra a likevel ga Budvar en rett til å gjøre bruk av tegn til angivelse av deres navn, under forutsetningen av at dette var i samsvar med god forretningsskikk. I forbindelse med vurderingen av god forretningsskikk-standard, la EF-domstolen i avgjørelsens premiss 83 vekt på at graden av forvekslingsfare, men uten at dette var av avgjørende betydning;

”Det bemærkes, at opfyldelsen af betingelsen om redelig markedsføringsskik skal bedømmes under hensyn til det omfang, hvori dels brugen af tredjemands firmanavn i den pågældende kundekrets, eller i det mindste i en betragtelig del af denne kundekreds, opfattes som angivelse af en forbindelse mellem en tredjemands varer og varer fra varemærkeindehaveren eller en person, der er berettiget til at anvende varemærket, dels tredjemand måtte have haft kendskab hertil.”

Til tross for at det forelå en klar forvekslingsfare i denne saken, anså ikke domstolen dette som tilstrekkelig for at unntaket skulle få anvendelse.

I Gerolsteiner Brunnen -saken la EF-domstolen til grunn den samme oppfatning når det gjaldt graden av forvekslingsfaren. Jeg siterer følgende fra premiss 25;

”Alene den omstændighed, at der foreligger en lydlig forvekslingsrisiko mellem et ordmærke, der er registreret i en medlemsstat, er ikke tilstrækkelig til at fastslå, at erhvervsmæssig brug af denne angivelse ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskikk”. I et Fællesskab bestående af femten medlemssater med en stor sproglig mangfoldighed er sandsynligheden for en vis fonetisk lighed mellem et varemærke

⁵⁵ Se dom avsagt av Oslo tingrett 22.07.2005 Braastad

⁵⁶ Se punkt 4.4.1 for en nærmere beskrivelse av saksforholdet

registreret i en medlemsstat og en angivelse af en geografisk oprindelse i en anden medlemsstat allerede betragtelig og vil efter næste udvidelse af Fællesskabet være endnu større.”

I dommens premiss 26 i fastslår EF-domstolen som nevnt at det skal foretas en helhetsvurdering av alle relevante forhold. Det har da også formodningen mot seg at graden av forvekslingsfare skulle ha avgjørende betydning. Det er en helhetsvurdering som skal legges til grunn, hvor graden av forvekslingsfare vil være et sentralt moment i denne vurderingen.

I dansk teori fremheves imidlertid forvekslingsfaren som et avgjørende moment i vurderingen av god forretningsskikk-standard. Til tross for at det tas vidtgående hensyn til navnebruken, må man etter omstendighetene akseptere rimelige begrensninger når det foreligger en reell forvekslingsfare. Problemstillingen blir her hva de danske teoretikerne legger i begrepet ”reel forvekslingsfare”. Menes med dette at unntaket bare kommer til anvendelse for den forvekslingsfaren som ikke er reell? Etter en gjennomgang av dansk teori,⁵⁷ er det nærliggende å tolke begrepet ”reel” ensbetydende med den direkte forvekslingsfaren, som utelukker en anvendelse av unntaket.

Bevismessig vil det kunne være vanskelig å klargjøre hvorvidt det faktisk foreligger en direkte forvekslingsfare, og om denne i så fall er blitt eliminert av navnebrukeren ved eventuelle bestrebelser fra hans side. Det er ofte en glidende overgang mellom den indirekte og direkte forvekslingsfaren, slik at skille mellom de to, lett kan bli en retts teknisk vanskelig vurdering. Forbrukerne vil allerede da forvekslingsfaren forelå ha dannet seg et meningsinntrykk av varens opprinnelse, og det skal da mye til for å reversere en slik oppfatning. Danskene følger slik en mer restriktiv retningslinje enn den som har blitt lagt til grunn av EF-domstolen. Foreligger det en direkte forvekslingsfare, er det etter danskenes oppfatning, utelukket at handlingen er i samsvar med god forretningsskikk. Det kan således stilles spørsmål ved hvorvidt denne rettsanvendelsen egentlig harmonerer med

⁵⁷ Koktvedgaard. Lærebog i Immaterialret, s. 405-406, Wallberg/Kotvedgaard. Varemærkeret, s. 116, Kotvedgaard. Lærebog i konkurrencerett, s. 347

fellesskapets autonome tolking av begrepet ”god forretningsskikk”. Jeg går imidlertid ikke nærmere inn på denne vurderingen her.

4.6 Faren for inntrykk av en forretningsmessig forbindelse

4.6.1 Innledning

Markering av produktenes kommersielle opprinnelse har utvilsomt alltid vært utgangspunktet for varemerkebruken innen varemerkeretten. Til tross for at varemerkene i dag har en utvidet funksjon utover kun å sikte på å angi kilden, er vernet omkring den kommersielle forbindelsen tungtveiende i vurderingen av hvorvidt en handling er i samsvar med god forretningsskikk. Problemstillingen som skal drøftes i dette punkt, er hvilke omstendigheter som definerer hva som ligger i en kommersiell forbindelse mellom to varemerker. Nærmere bestemt er dette et spørsmål om i hvilken grad navnebrukeren kan dra fordel av rettsinnehaverens varemerke, uten at det oppstår fare for at det skapes et inntrykk av at det foreligger en forretningsmessig forbindelse mellom disse to.

En navnebrukers anvendelse av en annenmanns kjennetegn, kan lett føre til forveksling med et eldre varemerke. Hvis eksempelvis en person med navn Karen Chanel ønsker å starte et foretak hvor hun selger velduftende kremer, vil omsetningskretsen lett kunne assosiere disse kremene med det kjente varemerket Chanel, og anta at disse stammer fra denne produsenten. Det er således lett å se at bestemmelsen i vml. § 5, 2. ledd, jf. art. 6, 1. litra a kan utgjøre en potensiell fare for mange velkjente varemerker. En rekke av disse varemerkene utgjør blant annet vanlige personnavn og foretaksnavn, slik at muligheten for slike kollisjoner absolutt er tilstede.

4.6.2 Eksempler fra rettspraksis

Forvekslingsfaren er godt forankret i varemerkeretten, og en rekke av de synspunkter som blir lagt til grunn i rettspraksis på beslektede rettsområder vil ha overføringsverdi til art. 6, 1.litra a, jf. Vml. § 5, 2. ledd. De avgjørelsene jeg her vil behandle har alle til felles at det

gjelder en bruk av annenmanns kjennetegn, som i enkelte tilfelle kan føre til at det foreligger en fare for en forretningsmessig forbindelse.

I BMW-saken behandlet EF-domstolen spørsmålet om hvorvidt det forelå en kommersiell forbindelse mellom to varemerker.⁵⁸ Problemstillingen i saken var hvorvidt annonseringen til selgeren Ronald Deenik kunne gi publikum det inntrykk av at det forelå en ervervsmessig forbindelse med varemerke innehaveren av BMW.

Domstolen undersøkte på dette grunnlag hvorvidt bruken av varemerket BMW kunne være lovlig etter art. 6, 1. litra c. Etter denne bestemmelsen kan som sagt innehaveren ikke forhindre tredjemann i å bruke varemerket så lenge dette er påkrevd for å angi formålet med en vare eller tjeneste, særlig som tilbehør eller reservedeler, under forutsetning av at bruken er i samsvar med god forretningsskikk. Saken omhandlet også videresalg av parallellimporterte varer, slik at Varemerkedirektivets art. 7, 2. ledd kom til anvendelse. Det fremgår i dommens premiss 64 at varemerket ikke kan anvendes på en måte:

”som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem tredjemands virksomhed og indehaveren av varemærket, og navnlig at forhandlerens virksomhed tilhører varemærkeindehaverens forhandlerorganisation, eller at der består en særlig forbindelse mellem de to virksomheder”.

I dommens premiss 53 viser EF-domstolen til, at hvis det derimot ikke foreligger noen risiko for at offentligheten gis den oppfattelse at det foreligger en forretningsmessig forbindelse mellom forhandleren og innehaveren av varemerket, kan forhandleren dra fordel av bruken av varemerket uten at det foreligger en ”berettiget grunn” etter varemerkedirektivets art. 7, 2. ledd. Ved en lojal bruk av en annens varemerke, kan man således benytte betegnelser som ”spesialisert” eller ”spesialist i salg av BMW-biler”.

⁵⁸ Se punkt 4.2 for en nærmere beskrivelse av saksforholdet.

I den senere tid har det blitt mer vanlig å anvende domenenavn i markedsføringen av sine produkter.⁵⁹ Det er nå blitt så vanlig å bruke foretaksnavn og varemerker som ”dominant” i domenenavn, at kundekretsen er blitt vant til å oppfatte domenenavnet som en angivelse av den kommersielle opprinnelse. Dette gjelder ikke minst når internettadressen er registrert direkte under det norske toppdomenenivået ”no” for markedsføring av varer og tjenester.⁶⁰ Dette har ført til at det i en rekke tilfeller har oppstått konflikter med varemerke innehaveren, da det i enkelte tilfeller kan fremstå som urimelig å la en tredjemann fritt disponere over dette navnet som domenenavn. Hvis eksempelvis en person med navn Antonio Benetton ønsker å starte sin egen kleskolleksjon, må han på et vis kunne markedsføre denne nye kolleksjonen. Hvis han da velger å markedsføre seg via domenenavnet [www. Abenetton.it](http://www.abenetton.it), vil dette kunne bli oppfattet av omsetningskretsen som det velkjente varemerket ” Benetton.”

I den såkalte HP-Shop saken var problemstillingen hvorvidt Harald Printershop AS sin registrering av domenenavnet ”hpshop.no”,⁶¹ og om bruk av dette domenenavnet som internettadresse kunne stride mot den enerett Hewlett Packard Company hadde oppnådd gjennom registrering og innarbeiding av sitt varemerke. Harald Printershop AS er et selskap med tilknytning til selskapet Kontorkunnskap 88 AS. Selskapet selger datautstyr og programvare blant annet gjennom en forretning i Ski i Akershus. Hewlett Packard Company er et multinasjonalt selskap som blant annet produserer og omsetter datautstyr og har hovedsete i USA. Det norske datterselskapet selger i utgangspunktet ikke datautstyr, men driver blant annet med markedsføring av HPC-konsernets produkter i Norge. HPC har registrert ”HP” og ”hp” som varemerker i Norge.

⁵⁹ Et domenenavn er i følge NOU:8 s. 47 en ”brukervennlig adresse til nettsteder i verdensveven (word wide web, www)”.

⁶⁰ Bruk av domenenavn kan representere varemerkebruk dersom varer eller tjenester tilbys eller på annen måte markedsføres på internett. Jamfør Lassen. Oversikt over norsk varemerkerett, s. 245. Se også NOU 2001:8 s. 47

⁶¹ RG 2003 s. 997

Bruken av domenenavnet "hpshop.no i tilknytning til virksomheten til Harald Printershop AS, innebar dermed muligheten for en økt omsetning som følge av at kunder kunne forveksle adressaten med et nettsted for Hewlett Packard konsernet;

"Bruken av det registrerte ordmerket som domenenavn har hatt en negativ effekt på for HPCs varemerke blant annet ved at det i markedet er skapt et uriktig inntrykk at de aktuelle nettsidene tilhører HPC, eller virksomhet som drives særskilt i samarbeid med dette selskapet". "Det må derfor antas at bruken av ordmerket "hp" i en internettadresse, skaper en forventning blant mange om at adressen er til HP."

Begrunnelsen er knapp, men harmonerer godt med EF-domstolens tolking av direktivets art. 7, 2. ledd i BMW-saken. Etter lagmannsrettens oppfatning skapte bruken av ordmerket "hp" en sterk forventning hos publikum om at det forelå en forretningsmessig forbindelse mellom partene. Ved at det skapes et inntrykk av en forretningsmessig forbindelse mellom varemerke innehaveren og en tredjemann, skjer det en urimelig utnyttelse av den goodwill varemerke innehaveren har opparbeidet seg for sitt varemerke.⁶²

I den såkalte Volvo-saken ble også spørsmålet om lovligheten av markedsføring gjennom et domenenavn behandlet av Høyesterett.⁶³ Saken gjaldt parallellimportøren, Hoppestad, som solgte Volvo personbiler og hadde registrert domenenavnet "volvoimport.no". Volvos logo og design var ikke blitt brukt på hjemmesiden, og det gikk uttrykkelig frem av denne at Hoppestad var en uavhengig importør. Problemstillingen i saken var hvorvidt bruken av domenenavnet "volvoimport.no" krenket det registrerte varemerket "Volvo".

Ett av de sentrale momentene i denne vurderingen, var om bruken av "volvoimport.no" skapte et inntrykk av at det forelå en tilhørighet eller en sentral forbindelse mellom parallellimportørens virksomhet og Volvo-konsernet. Etter Høyesteretts oppfatning, skapte bruken av "Volvo" i domenenavnet en sterk forventning hos publikum om at det var en tilhørighet eller i alle fall en forretningsmessig forbindelse mellom parallellimportøren og Volvokonsernet. Høyesterett anså "Volvo" for å være den dominerende delen av

⁶² Se punkt 4.8

⁶³ Rt. 2004 s. 1474

domenenavnet, og ”import ” som beskrivende for den virksomheten varemerkeinnhaveren selv driver. Videre var det avgjørende for Høyesterett at det ikke var utbredt at autoriserte forhandlere av Volvo bruker ”Volvo” som en del av sitt domenenavn eller som et sekundært kjennetegn.

Det må etter dette konkluderes med at en navnebruker kan benytte en annens varemerke, så lenge dette skjer på en måte som er lojal overfor varemerkeinnhaveren. Med dette menes at det ikke gis inntrykk av at det foreligger en forretningmessig forbindelse mellom virksomheten til navnebrukeren og varemerkeinnhaveren.

4.7 Behovet for å bruke en annenmanns kjennetegn

I enkelte tilfelle kan det tenkes å foreligge særlige behov for å benytte eget navn. Det finnes eksempelvis yrkesgrupper, som blant annet advokatvirksomhet, hvor bruken av eget navn nærmest fremstår som en nødvendighet. Det samme behovet kan også gjøre seg gjeldende på flere andre rettsområder. Dette gjelder spesielt i forhold til art 6, 1. litra c, hvor bruk av et annens varemerke kan være ”påkrevd for å angi formålet med en vare eller tjeneste, særlig som tilbehør eller reservedeler”. Karakteristisk for reservedelsproduksjon er at det er snakk om en bevisst etterlikning av komponenter som inngår i originalproduktet, og hvor disse som oftest er helt nødvendige komponenter for at hovedproduktet skal fungere. Hvis eksempelvis en person produserer filmruller, må han kunne henvise til produsenten Nikon, som er innehaver av de eneste kameraer som er kompatible med disse filmrullene. Denne opplysning kan i praksis ikke meddeles hans kunder, uten at varemerket Nikon benyttes. En produsent av tilbehør må få lov til å klargjøre hva disse er til, slik at en henvisning til varemerket må kunne tillates.

Avgjørende i slike tilfeller som dette blir ofte de variasjonsmulighetene som foreligger.⁶⁴ Beskyttelsen av eneretten gir ikke noe generelt monopol på bestemte varer. Hvis det kun er en måte å markedsføre seg på, bør dette være tillatt. Hvis det foreligger

⁶⁴ Se Gillette-saken, premiss 36

variasjonsmuligheter som økonomisk sett kan gi like bra resultater, kan det imidlertid være urimelig å ta i bruk slike markedsføringsmetoder hvis det ellers kan bli forvekslinger på markedet.

EF-domstolen vurderte i BMW-saken hvorvidt det var nødvendig for en forhandler å bruke en annens varemerke for å informere publikum om at man driver med salg av et varemerket produkt.⁶⁵ EF-domstolen fremhevet dommens premiss 54 at forhandleren ikke kunne informere kundekretsen om hvilken virksomhet han drev, uten å bruke varemerket BMW:

”Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt at bemærke, at en forhandler, som sælger brugte BMW-automobiler, og som reelt er specialiseret i eller spescialist i salg av sådanne automobiler, i praksis ikke kan oplyse sine kunder om dette forhold uden at gøre brug af varemærket BMW. En sådan oplysende brug af varemærket BMW er nødvendig for at sikre den ret til videreförhandling, der følger af direktivets artikel 7, og medförer ikke en utilbörlig udnyttelse af dette mærkets særpeg eller renommé.”

Annonseringen var således lovlig, så lenge varemerket ble brukt på en slik måte at det ikke kunne ”give indtryk af, at der består en ehvervsmæssig forbindelse mellem tredjemands virksomhed og indehaveren af varemærket, ”jf. premiss 64.

I EF-domstolens avgjørelse i sak C-228/03 Gillette forholdt det seg på samme måte som i BMW avgjørelsen. Gillettes varemerker var her også blitt brukt av tredjemann med henblikk på å gi allmennheten informasjon om den vare han solgte. Gillette Company hadde i Finland registrert varemerkene Gillette og Sensor for blant annet barberhøvler. Eneretten var overført til Gillette Group som markedsførte barberhøvler som bestod av håndtak med utskiftbart barberblad, og blader til slike høvler. La-Laboratories solgte også barberblader som alle lignet de som ble markedsført av Gillette, og som også hadde et håndtak med et utskiftbart blad. Barberbladene ble solgt under varemerket Parason Flexor, utstyrt med en etikett hvor det stod: ”Alle Parason Flexor-og Gillette Sensor håndtak passer til dette barberblad.” Gillette fremsatte på dette grunnlag en påstand om at LA-Laboratories krenket varemerkene Gillette og Sensor. Gillette mente at en slik markedsføring kunne gi

⁶⁵ Se punkt 4.2 for en nærmere beskrivelse av saksforholdet

et uriktig inntrykk om at det forelå en forbindelse mellom varene fra Gillette Company og La-Laboratories.

EF-domstolen ble her forelagt spørsmålet om hvorledes man skal fortolke om bruken var nødvendig for å illustrere anvendelsen av en vare. Det ble i den forbindelse vist til BMW-sakens premiss 60, hvor opplysningen som ble gitt gjennom annonseringen var nødvendig for å sikre at allmennheten får en forståelig og fullstendig opplysning om bruken av den vare han markedsfører: ⁶⁶

”Endvidere er den pågældende brug nødvendig for at angive anvendelsen af tjenesteydelsen. Det er herved tilstrækkelig at bemærke, således som generaladvokaten har anført i præmis 54 i sit forslag til avgørelse, at hvis en selvstændig erhvervsdrivende udfører vedligeholdelse og reparation af BMW-automobiler, og hvis han reelt er specialiseret eller specialist på dette området, kan denne oplysning i praksis ikke meddeles hans kunder, uden at varemærket BMW benyttes”.

Det blir videre diskutert i premiss 36 hvorvidt det foreligger andre måter å meddele en sådan opplysning som i det foreliggende tilfelle. Det blir her lagt vekt på hvorvidt det foreligger tekniske standarder eller normer som generelt anvendes for den type varer som markedsføres av tredjemann og som videre er kjent av offentligheten. Det blir også tillagt vekt hvorledes markedsføringen til tredjemann utføres, og hvordan varemerkets som tredjemann ikke er innehaver av blir presentert. Det blir særlig lagt vekt på om forskjellen mellom varemerkeinnehaverens og tredjemanns varemerke er angitt. Hvis den vare som markedsføres av en tredjemann presenteres som om den har samme kvalitet eller egenskaper som sitt eget, utgjør dette en omstendighet som den foreliggende rett må ta i betraktning. ⁶⁷ EF-domstolen kom til at det var nødvendig for LA-Laboratories å vise til at Gillette sine håndtak passet til deres barberblader, for at allmennheten nettopp skulle gis en fullstendig og forståelig opplysning om bruken.

⁶⁶ Se dommens premisser 34 og 35

⁶⁷ Premisset viser til at variasjonsmulighetene ved markedsføringen av et varemerke vil være en sentral faktor. Man ser således at denne vurderingen blir sammenfallende med punkt 4.7 og de ”bestrebelser for å hindre forveksling” som må foreligge.

Når det gjelder sammenliknende reklame, kan det også være nødvendig å identifisere en konkurrents produkter eller tjenesteytelser ved å henvise til hans foretaksnavn eller til et varemerke som han er innehaver av.

I EF-domstolens avgjørelse i sak C-59/05 Siemens, forelå en tvist mellom selskapene Siemens og Vipa, vedrørende sistnevntes reklame til å fremme salget av tilleggskomponenter som passet til Siemens "logikcontrollere". Siemens produserer og selger blant annet programmerbare "logikcontrollere" med betegnelsen "Simatic".⁶⁸ Til logikkontrollene og tilleggskomponentene innførte Siemens i 1983 et bestillingsnummersystem, som bestod av en kombinasjon av flere blokkbokstaver og tall. VIPA fremstiller også tilleggskomponenter til "Simatic" logikkontroller for hvilke virksomheten siden 1988 har anvendt et bestillingssystem som nesten var identisk med Siemens. VIPA anvendte bestillingsnumrene til Siemens på sine produkter og i sin katalog hvor de anførte; "Find venligst bestillingsnummeret på det ønskede lagringsmodul i håndboken for Deres modul eller ring til os! Bestillingsnumrene svarer til bestillingsnumrene på Siemens-lagrings-modulene." Siemens har på dette grunnlag anlagt sak mot VIPA og gjort gjeldende at virksomheten utilbørlig har utnyttet anseelsen til produktene til Siemens.

EF-domstolen ble anmodet om en prejudisiell avgjørelse vedrørende fortolkningen av direktivet om sammenliknende reklame art. 3a, stk. 1. litra g. Problemstillingen var hvorvidt en leverandør og konkurrent, som i sine kataloger anvender kjernen i en produsents karakteristiske kjennetegn, drar en utilbørlig fordel av kjennetegnets anseelse i den forstand som er uttrykt i artikkel 3a, stk. 1. litra g.

Det fremgår i premiss 15 at en annonsør ikke kan anses som en person som utilbørlig utnytter en annens anseelse som er knyttet til konkurrentens karakteristiske kjennetegn: "såfremt en henvisning til disse kjennetegn er en betingelse for, at der konkurreres effektivt

⁶⁸ Jeg har ikke funnet en norsk oversettelse av dette begrepet "logikcontrollere", slik at jeg i det følgende vil benytte den danske betegnelsen på begrepet.

på det pågående marked”.⁶⁹ Domstolen fremhever videre at det i dette tilfelle er snakk om en sammenlikning av konkrete og relevante egenskaper. Vipa viser til at anvendelsen av kjernen i Siemens bestillingsnummer har en rekke fellestrekk med Vipas produkter, når det gjelder de tekniske egenskaper. Den fordel VIPA eventuelt måtte få ved denne sammenliknende reklamen er i seg selv en avgjørende faktor:

”Hvis Vipa skulle anvende en annen kerne i bestillingsnummeret på de produkter virksomheten selger, og som er beregnet til som tillægskomponenter at blive anvendt i Siemens’ logikcontrollere, måtte de pågående brugere ved hjælp af en sammenligningliste søge efter de bestillingsnumre, der svarede til Siemens’ produkter. Som den forelæggende ret har bemærket, ville dette være til ulejlighed for forbrugerne og for Vipa. Det er således ikke udelukket, at dette ville have konkurrencebegrænsede virkninger på markedet for tillægskomponenter til logikcontrollere produceret af Siemens.”

EF-domstolen fastslo med dette at Vipa ikke fikk en urimelig fordel av Siemens anseelse, men gjorde det som ut fra situasjonen var nødvendig for å stimulere konkurransen mellom de to leverandørene i forbrukernes interesse. Den sammenliknende reklamen var her et ytterst viktig middel, når det dreide seg om å skape reelle avsetningsmuligheter for varer og tjenesteytelser i Fellesskapet.

Etter min skjønn vil vurderingene i disse dommene kunne ha overføringsverdi i forhold til art. 6, 1. litra a, jf. vml. § 5, 2. ledd. Det foreligger på alle rettsområdene et legitimt behov for å kunne anvende en annenmanns kjennetegn. Til tross for at dette vil kunne føre til tapt omsetning og utnytting av goodwill-verdien til varemerke innehaveren, vil hensynene bak disse bestemmelsene være mer tungtveiende. En varemerke innehaver må i slike tilfeller tåle visse innskrenkninger i sin enerett til varemerke, når tredjemanns bruk av en annenmanns kjennetegn fremstår som en nødvendighet i markedsføringen av sitt varemerke.

⁶⁹ Se i den forbindelse Toshiba-saken premiss 54

4.8 Bestrebelser for å hindre forveksling

4.8.1 Innledning

Ett av de momentene som EF-domstolen har lagt vekt på, er de bestrebelser tredjemann anvender for å hindre forveksling.⁷⁰ I Gillette-saken, premiss 46, fastslo EF-domstolen: ”at der tages hensyn til [...]” de bestræbelser denne tredjemand har gjort for at sikre sig, at forbrukeren adskiller hans varer fra dem, som han ikke er varemærkeindehaver for.”

I BMW-saken premiss 49 var lovligheten av varemerkebruken etter art. 6, 1.litra c, avhengig av hvorvidt tredjemann hadde foretatt de nødvendige bestrebelser for å sikre at forbrukerne kunne skille varene fra hverandre. Bruken av varemerket BMW måtte skje med stor forsiktighet, slik at avtagerne ikke kunne komme til å tro at reservedelene eller tilbehøret var originale, altså at de hadde samme kommersielle opprinnelse som de produkter de forutsettes brukt i eller på. EF-domstolen var av den oppfatning at eventuelle bestrebelser for å hindre en forvekslingsfare, kunne legitimere at en tredjemanns handling er i samsvar med god forretningsskikk.⁷¹

Norsk rett er i samsvar med EF-domstolen på dette området, og det blir i forarbeidene til varemerkeloven fremhevet at tredjemann må gjøre alt han kan for å unngå at det skapes uriktige forestillinger om de tilbudte ytelsenes kommersielle opprinnelse.⁷²

Det må tas slike skritt for å begrense forvekslingsrisikoen som god forretningsskikk krever. Hva dette innebærer, avhenger imidlertid av de foreliggende omstendighetene. I følge forarbeidene til varemerkeloven kan et personnavn eller foretaksnavn som i og for seg er forvekselsbart med et eldre kjennetegn, anvendes som et varekjennetegn av innehaveren hvis enkelte beføyelser kan gi dette navnet et særpreg, eller at det anvendes for visse

⁷⁰ Se også som illustrasjon sak C-59/05 Siemens premiss 20; ”Den omstændighed, at VIPA endvidere anvender sit firmaslogan i første del af bestillingsnummeret, og at virksomheden præciserer i sit katalog, at numrene svarer til bestillingsnumrene på Siemens-lagrings-modulerne, gør det mulig at skelne mellem VIPA’s identitet og Siemens’identitet og kan ikke skabe urigtige forestillinger verken vedrørende oprindelsen af VIPAS’s produkter eller vedrørende en forbindelse mellem de to virksomheder.”

⁷¹ Se også helhetsvurderingen i Gerolsteiner Brunnen-saken premiss 26. Her legger EF-domstolen vekt på hvorvidt navnebrukeren ”udøver illoyal konkurrence over for varemærkeindehaveren.

⁷² NOU 2001:8, kap 13.1

bestemte varer innen bestemte områder.⁷³ På denne måten vil nettopp forvekslingsfaren kunne bli opphevet.

4.8.2 "Klargjørende tillegg"?

Varemerkeloven §§ 3,8 og 9 har en bestemmelse som regulerer tilfellet av kollisjon mellom to forvekselsbare kjennetegn, og begrenser forvekslingsfaren mellom disse to. Etter vml. § 10, kan retten for å unngå forvekslingsfare i tilfelle som nevnt i §§ 3, 8 og 9 om den finner det rimelig, "ved dom foreskrive at et eller begge kjennetegn i fremtiden bare må brukes for visse varer eller innen et visst område eller på en bestemt måte, så som i en bestemt utforming eller med stedsangivelse eller tilføyelse av innehaverens navn eller med et annet klargjørende tillegg". En tilsvarende regel om et "klargjørende tillegg" kunne ha vært hensiktsmessig etter vml. § 5, 2.ledd, jf. art. 6, 1. litra a, ettersom bestemmelsen da ville ha gjort den rettslige situasjonen retts teknisk langt enklere. Retten kunne eksempelvis anmode navnebrukeren om redusere risikoen for forveksling ved å supplere logoen med en helt annen font eller farge. Navnebrukeren kunne også ha endret på ordsammenstillingen eller rett og slett supplert sitt etternavn med sitt fornavn. Foreligger det eksempelvis to foretak med navn Simonsen, kunne navnebrukeren ha valgt foretaksnavnet Arne Simonsen i stedet for bare Simonsen. Det kan imidlertid diskuteres om direktivet er til hinder for en slik løsning, siden vml. § 5, 2. ledd er en direktivbunden norm. Jeg går ikke noe nærmere inn på denne problemstillingen.

4.9 Goodwill-utnyttelse

4.9.1 Innledning

Med goodwill menes i denne relasjon en utnyttelse av positive assosiasjoner som knytter seg til velkjente og vanligvis eksklusive varemerker ved markedsføring eller andre prestasjoner. For konkurrenter som blir utsatt for slike handlinger, gjør det seg gjeldene ulike hensyn til støtte for vern. Et slikt prinsipp om goodwill hviler i første rekke på en

⁷³ Se Innst 1958 s. 28

rettferdighetsside. Rettsfølelsen reagerer normalt mot at andre næringsdrivende skaffer seg urettmessige fordeler i næringslivet, uten særlig egeninnsats, og gjennom utnytting av positive assosiasjoner som er resultat av andre næringsdrivende sitt resultat og arbeid. Hvis det foreligger en systematisk og langvarig markedsføring bak et varemerke, tilsier dette at det foreligger en særlig beskyttelsesverdig innsats.⁷⁴

Problemstillingen blir deretter hvorvidt det lar seg påvise noen kriterier for vurderingen av om det foreligger urimelig utnytting av goodwill i strid med god forretningsskikk-standarden. EF-domstolens praksis viser at et varemerkets renommé skal vektlegges ved vurderingen av hvorvidt en handling er i samsvar med god forretningsskikk.⁷⁵ I Budweiser-saken, premiss 83 uttaler Domstolen følgende:⁷⁶

”Den omstændighed, at det drejer sig om et varemærke, der har et visst renommé i den medlemsstat, hvor det er registreret, at der anmodes om beskyttelse og at tredjemand kan drage fordel heraf ved markedsføringen af sine varer, udgør også en faktor, der bør tages hensyn til.”

En konfliktsituasjon som er særlig aktuell etter vml. § 5, 2. ledd, jf. art 6, 1. litra a, er det tilfellet hvor bruken av eget navn er forvekselsbart med et velkjent og rennomert varemerke. Navnebrukeren kan i slike tilfelle få gratishjelp av varemerkeinnhaverens goodwill som i enkelte tilfelle kan føre til et urimelig resultat. Hvis eksempelvis en person med etternavn Honda ønsker å starte et foretak hvor han skal selge skinnseter og annet interiør til biler, er det naturlig at omsetningskretsen lett vil kunne anta at dette tilbehøret stammer fra produsenten Honda. Ved vurderingen av denne varemerkebruken er det en rekke omstendigheter som skal tas i betraktning, spesielt blir det viktig å vurdere det eventuelle skadepotensialet for varemerkeinnhaveren.

Sentrale momenter ved denne vurderingen vil være navnebrukerens omsetningsvolum og ekspansjonsplaner. En begrenset virksomhet vil naturligvis lettere kunne oppfattes som

⁷⁴ Nordell. Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 28-32

⁷⁵ Se som illustrasjon BMW-saken premiss 52. Se også Gillette-saken premissene 43, 44 og 45.

⁷⁶ Se punkt 4.4.1 for en nærmere beskrivelse av saksforholdet

lojalt i forhold til varemerkeinnhaveren. Hvis det eksempelvis er snakk om en liten bilbutikk i en småby, vil ikke denne ha like store skadevirkninger sammenliknet med en større og landsomfattende bilbedrift. Hvis det i tillegg foreligger store kvalitetsforskjeller mellom varemerkeinnhaver og tredjemann, tilsier lojalitet i forhold til varemerkeinnhaver at det holdes desto større avstand.⁷⁷

Når det gjelder tidspunktet for adkomsten til navnet, kan dette også være en omstendighet som spiller inn i helhetsvurderingen av god forretningsskikk-satndarden etter vml. § 5, 2. ledd, jf. art. 6, 1. litra a.⁷⁸ En subjektiv klanderverdig opptreden er alltid en omstendighet som vil være et tungtveiende moment i favør av varemerkeinnhaveren. Hvis et varemerke i utgangpunktet har opparbeidet seg en særlig goodwill, er dette noe som også er blitt allment kjent for navnbrukeren. Et eksempel på at dette ble tillagt avgjørende vekt fremgår av den såkalte HP-Shop dommen.⁷⁹ Det ble der erkjent at selskapets navn, Haralds Printershop AS, nettopp ble valgt for å henseile på varemerket til Hewlett Packard Company, "hp".

Tidspunktet for adkomsten til navnet, kan være interessant etter de nye reglene i foretaksnavneloven om kontroll med relative registreringshindringer. Etter foretaksnavneloven § 2-7 er det selv opp til den enkelte rettighetshaver å ivareta foretaksvernet. Det kan da problematiseres hvilken betydning en eventuell passivitet da ville kunne ha i forhold til vml. § 5, 2. ledd, jf. art. 6, 1. litra a. Dette vil igjen avhenge av de konkrete omstendigheter, og spesielt hvor velkjent det påståtte krenkede varemerket var ved registrering. Hvis det foreligger passivitet fra en varemerkeinnhaver i slike tilfeller hvor varemerket er velkjent, vil dette trolig ikke kunne vektlegges i noen særlig grad, ettersom navnebruker her sannsynligvis må ha hatt kunnskap om dette varemerket.

⁷⁷ I Gillette-saken, la EF-domstolen i premiss 48 vekt på hvorvidt tredjemann presenterte sin vare som om den hadde samme kvalitet eller svarte til egenskapene til Gillette.

⁷⁸ Med tidspunktet for adkomsten til navnet, menes det tidspunktet da man valgte personnavnet eller tok i bruk foretaksnavnet

⁷⁹ Se punkt 4.6.2 for en nærmere beskrivelse av saksforholdet

4.9.2 Goodwill-verdien som en relativ størrelse

Et sentralt vurderingstema i forhold til goodwill-verdien, er om det kan stilles visse minstekrav til det renomméet som det er aktuelt å yte vern gjennom god forretningsskikk-standard. Det er vanskelig å formulere et minstekrav til graden av goodwill som må ligge til rette for at det vil kunne være aktuelt å innrømme vern mot utnyttning. Trolig er det mest dekkende å si at kravet er relativt: desto større grad av utnyttning, jo mindre krav er det grunn til å stille til hvor godt kjent den aktuelle markedsposisjonen må være.

Det som kan være interessant i i forhold til goodwill-verdien, er hvorvidt den såkalte Kodak-regelen kan ha en overføringsverdi for vurderingen av goodwill-verdien etter vml. § 5, 2. ledd, jf. art. 6, 1. litra a. Kodak-regelen er en kjennetegnsrettslig regel om at man skal anta at kjennetegn som likner hverandre, er egnet til å forveksles selv om det ikke foreligger vareslagslikhet. Regelen gjelder dersom det kjennetegnet som har eldst rett, er så velkjent og har en slik anseelse, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse om det andre kjennetegnet ble brukt av en annen.⁸⁰

Normalsituasjonen etter unntaksbestemmelsen i vml. § 5, 2. ledd, jf. art. 6, 1. litra a, gjelder som regel nettopp de situasjoner hvor det foreligger et varemerke med høy goodwill-verdi. Ønsket om å hindre snylting på andres renommé eller goodwill er grunnleggende i all kjennetegnsrett, og vi står her overfor et argument som har temmelig generell betydning. Noen av de hensynene som ligger til grunn for Kodak-regelen, er at velkjente varemerkers anseelse ofte er et resultat av betydelige økonomiske investeringer og årelang markedsføring, som det er grunn til å gi særlig beskyttelse. Ut fra en rimelighetsbetraktning bør det da kunne vernes mot snylting, selv om forvekslingsfare ikke er tilstede.

I den såkalte Volvo dommen kom førstvoterende inn på Kodakvernet i premiss 49:

⁸⁰ Lassen. Oversikt over norsk varemerkerett, s. 327-329. Se nærmere om regelen i Nordell. Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 297-328

”Etter min mening er det heller ikke rimelig at Hoppestad, ved å bruke domenenavn hvor et varemerke med Kodak-vern er det sentrale element, blir spart for betydelige markedsføringsutgifter. Hovedimportøren og Volvokonsernet for øvrig har brukt store ressurser for å gjøre varemerket kjent og gi det kvalitetsstatus. Hoppestad er med som gratispassasjer.”

Grunnen til at Høyesterett her legger vekt på vml. § 6, 2. ledd, er som tidligere nevnt at de hensynene som ligger til grunn for Kodakregelen kan ha overføringsverdi til vurderingen av den goodwill som inngår i vurderingen etter vml. § 5, 2. ledd, jf. art 6, 1. litra a.

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at Kodak-regelen på noen måte har en avgjørende betydning for den grad av goodwill som må foreligge etter vml. § 5, 2. ledd, jf. art. 6, 1. litra a. Markedsposisjoner med mindre styrke enn Kodak-liknende posisjoner kan også ha en slik grad av goodwill at utnyttningen virker urimelig. Det må derfor ikke stilles for strenge krav til at den originale prestasjonen må knytte seg særlige sterke verdi- eller kvalitetsforestillinger som vilkår for vern mot utnyttning. Hadde det vært meningen at vml. § 6, 2. ledd skulle være en skranke for hva som ligger i goodwill etter vml. § 5, 2. ledd, jf. art 6, 1. litra a, hadde dette sannsynligvis fremkommet av rettspraksis eller forarbeidene. Det er slik sett et svakt grunnlag for å hevde at navnbrukerens rett til bruk av eget navn er avhengig av hvor velrenommert varemerket er etter vml. § 6, 2. ledd.

EF-domstolen har ikke i noen sak gitt tilsutning til at en tredjemann fritt kan snylte på den goodwillen produsenten har opparbeidet seg. Å snylte på goodwill og det renomméet som produsenten har opparbeidet for sitt varemerke gjennom kostnadskreven og ofte langvarig markedsføring, kan utgjøre en markant og urettmessig fordel for en tredjemann. Goodwill-verdien er ikke nødvendigvis utelukkende et resultat av varemerkeinnhavers innsats. Det er ikke slik at det alltid foreligger en iherdig innsats bak ethvert merke, men derimot at andre forhold har gjort et varemerke kjent. Disse forhold kan eksempelvis være et velkjent familienavn eller en geografisk angivelse som i Gerolsteiner Brunnen. I denne saken ble det lagt vekt på at det forvekselsbare navnet var navnet på en EU-rettslig

anerkjent vannkilde.⁸¹ Det er slik sett mulig at retten til bruk av eget navn vil kunne strekkes lenger under slike omstendigheter. Friholdelsesbehovet trekker nettopp i retning av å støtte opp om den legitime navnebruk i slike tilfelle.⁸² Navnebruken vil da ikke få karakter av snylting, ettersom varemerke innehaveren har oppnådd denne fordelingen uten å måtte legge ned den samme mengde markedsføring som han vanligvis ville gjort.

.

⁸¹Premiss 21 i dommen; ”Kommissionen har understreget den geografiske karakter av uttrykket ”Kerry Spring”, i det den har anført, at kilden ”Kerry Spring” uttrykkelig er oppført på listen over naturlig mineralvand anerkendt af Irland med henblik på Rådets direktiv 80/777/EØF af 15. juli 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstatenes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturlig mineralvand (EFT L 229, s.1) (jf listen over naturlig mineralvann som er anerkjent av medlemsstatene og offentliggjort av Kommisjonen i EFT 2002 C 41, s. 1)

⁸² Se punkt 2.5

5 Oppsummering og vurderinger

Formålet med oppgaven har vært å redegjøre for hvorvidt det finnes konkrete retningslinjer en navnebruker må forholde seg til ved utøvelsen av retten til eget navn etter vml. § 5, 2 ledd, jf. art. 6, 1. litra a. Vurderingen som foretas etter god forretningsskikk-standard er utpreget skjønnsmessig og konkret, og innbyr på denne bakgrunn ikke til en kortfattet oppsummering av de funn som er gjort underveis. En slik sammenfatning vil lett kunne fremstå som en unødvendig repetisjon av spørsmål som tidligere er blitt drøftet. Verken nasjonalt eller innen EØS-systemet finnes det imidlertid tilstrekkelig klar rettspraksis til at grensene omkring rekkevidden etter vml. § 5, 2. ledd, jf. art. 6, 1. litra a er entydig trukket opp.

I BMW-saken statuerte EF-domstolen vurderingen etter unntaksbestemmelsen i art. 6, 1. litra a, jf. vml. § 5, 2. ledd først og fremst som en lojalitetsvurdering. Et krav om lojalitet kan ved første øyekast fremstå som uproblematisk, ettersom kjernen i kravet er en plikt til å vise hensyn overfor den parten som har krav på lojalitet. En tilvisning til en alminnelig lojalitetsvurdering er imidlertid lite klargjørende for rettsbrukeren. For meg fremstår dette mer som et navn på et resultat enn noen egentlig klargjøring av hva som bør være avgjørende for den rettslige vurderingen. Ved nærmere ettersyn er tilvisningen til en lojalitetsvurdering egentlig bare et navn på den interesseavveining som vil være nødvendig for en nærmere konkretisering av standarden.

Det bærende prinsipp innen varemerkeretten er som sagt at enhver skal høste av sin personlige innsats og i rimelig utstrekning beskyttes mot at andre kopierer og utnytter dette. På den annen side må rettsordenen akseptere at næringsdrivende konkurrerer med hverandre, slik at terskelen for inngrep i næringslivet ikke bør ligge for lavt. Varemerkeloven § 5, 2. ledd, jf. art. 6, 1. litra a balanserer slik sett mellom varemerkerettslige og konkurranserettslige hensyn på en måte som ivaretar både varemerkeinnhaveren og navnbrukerens interesser. Balansegangen mellom på den ene siden hensynet til handlefrihet og effektiv konkurranse, og på den annen side behovet for vern mot misbruk av konkurransefriheten, lar seg vanskelig beskrive i få setninger.

Praksis fra EF-domstolen og Høyesterett har i imidlertid i de seneste avgjørelser åpnet for at tredjemann gis adgang til varemerkebruk i de tilfelle hvor det foreligger en risiko for forveksling med et eldre varemerke. Terskelen for når det foreligger varemerkeinngrep er blant annet blitt høyere etter vi ble innlemmet i EØS-avtalen Hensynet til effektiv konkurranse som kommer forbrukerne til gode er også viktig sett fra et EØS-rettslig konkurranseperspektiv. Man har ikke ønsket at varemerke innehaveren skulle skape en monopollignende situasjon, men har måttet finne seg i at navnebrukeren benytter det samme varemerket hvis dette samlet fører til et rimelig resultat. Navnebrukeren må naturligvis holde seg innefor visse rammer av hva som er nødvendig, og ikke foreta handlinger som gir varemerke innehaveren noen grunn til å motsette seg bruken.

En oppsummering av praksis viser at graden av forvekslingsfare har stor betydning for spørsmålet om bruk av eget navn kan sies å være i overensstemmelse med god forretningsskikk, og dermed tillatelig. Ut fra EF-domstolens praksis fremstår det som om navnebruken er tillatt i de tilfelle hvor navnebruker foretar alle de tiltak som med rimelighet kan kreves for å hindre en forvekslingsfare. Så til tross for at foreligger en forvekslingsfare som er skadelig for innehaveren, kan slike bestrebelser for å forhindre forveksling være tilstrekkelig.

Et argument mot en slik tolking er imidlertid at man her aksepterer at navnebruker til en viss grad vil få gratishjelp av varemerke innehavers goodwill ved den forveksling som på tross av tiltakene finner sted. Det er derfor mulig at det må settes en grense når forvekslingsfaren til tross for bestrebelser og andre tiltak blir så stor, at all bruk av navnet som varemerke må anses i strid med god forretningsskikk. Det er ikke nødvendigvis slik at bestrebelser for å hindre forveksling alltid kan være tilstrekkelig, hvis det samlet sett fører til et urimelig resultat.

Etter mitt skjønn kan det imidlertid synes som om vernet mot utnyttelse av varemerkets goodwill uansett ikke slår inn, med mindre varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti

berøres. Slik jeg ser det vil det i først rekke være faren for at det skapes inntrykk av en forretningmessig forbindelse mellom varemerkeinnhaveren og tredjemann som er avgjørende for hvorvidt en handling er i overensstemmelse med god forretningsskikk. Domstolens bekymring angår hovedsakelig spørsmålet om hvorvidt varemerket blir en skadet merkevare, ikke varemerkets goodwill som sådan.

6 Litteraturliste

6.1 Litteratur

- Eckhoff, Torstein. Rettskildelære. 5. Utgave av Jan E. Helgesen. Oslo, 2001
- EØS-rett. Ferdrik Sejersted....[et al.]. 2. Utgave. Oslo, 2004
- Hillestad Austbø, Anne. Navneloven. Kommentarutgave. Oslo, 1986
- Kerly`s law of trade marks and trade names. David Kitchin...[et al.].Fourteenth edition. London, 2005
- Koktvedgaard, Mogens. Lærebog i Immaterialret. 7. reviderede udgave ved Jens Schovsbo. København, 2005
- Koktvedgaard, Mogens. Lærebog i Konkurrenceret. 6. udgave ved Caroline Heide-Jørgensen. København, 2005
- Mogens Koktvedgaard og Knud Wallberg. Varemærkeret. Varemærkeloven & Fællesmærkeloven med kommentarer. EF-varemærket Madrid-Protokollen. 3. udgave ved Knud Wallberg. København. 2004.
- Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik. Oversikt over norsk varemerkerett. 2. utgave revidert versjon. Oslo, 2003
- Lunde, Tore.God forretningsskikk næringsdrivande imellom. Bergen, 2001.
- Torvald C. Løchen og Amund Grimstad. Markedsføringsloven. Kommentarutgave. 7. utgave. Oslo, 2003
- Nordell, Per Jonas. Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens. Stockholm, 2004
- Knoph, Ragnar. Åndsretten. Nationaltrykkeriet.Oslo, 1936

6.2 Lovregister

- Lov om varemerker (varemærkeloven) av 3.mars 1961 nr 4
- Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16. juni 1972 nr 47

- Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn (foretaksnavneloven) av 21. juni 1985 nr 79
- Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidet (EØS) m.v. (EØS-loven) av 27. november 1992 nr 109
- Lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen av 27. november 1992 nr 113
- Lov om endringer av markedsføringsloven av 21. desember 2000 nr 106

6.3 Forarbeider

- Innst. 1958 Innstilling til lov om varemerker avgitt av den ved kongelige resolusjon av 27. januar 1950 oppnevnte komité. Bergen 1950
- Ot.prp.nr. 57 (1971-72) Lov om maktmisbruk
- Ot.prp.nr. 72 (1991-1992) Lovvalg i forsikring, lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelse for arbeidstakere m.v innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen.(Varemerkeloven)
- Ot. prp. nr. 59 (1994-95) Industrielt rettsvern. (Endringslov)
- Ot. prp. nr. 62 (1999-2000) Om lov om endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)
- NOU 1979:32 Formuerettslig lempningsregel

6.4 Etterarbeider

- NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II.

6.5 Direktiv

- Rdir 89/104/EØF Første rådsdirektiv av 21.desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker(Varemerkeditivet)

- EP/Rdir 97/55/EF Europaparlamentets-og rådsdirektiv 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til og også omfatte sammenliknende reklame.

6.6 Domsregister

6.6.1 Norske avgjørelser

Norsk Retstidende (Rt)

- Rt. 1933 s. 263
- Rt. 1990 s. 607
- Rt. 1995 s. 1908 Mozell
- Rt. 1997 s. 1954
- Rt. 1998 s. 1315 Iskrem
- Rt. 2002 s. 391 God Morgen
- Rt. 2004 s. 1474 Volvo

Rettens Gang (RG)

- RG 2003 s 997 HP-Shop

6.6.2 Upubliserte dommer

- TOSLO-05-004539 Oslo tingrett-dom.2005-07-22

6.6.3 EF-domstolens avgjørelser

- Sml. 1990-I s. 3711, Hag II, *Sak nr. C-10/89*
- Sml. 1997-I s. 6191, Sabel/Puma, *Sak nr. C- 251/95*
- Sml. 1998-I s. 4799, Silhouette, *Sak nr. C-355/96*

- Sml. 1999-I s. 905, BMW, *Sak nr. C-63/97*
- Sml. 1999-I s. 2779, Chiemsee, *Sak nr. C-108/97 og C- 109/97*
- Sml. 1999-I s. 3819, Lloyd, *Sak nr. C-342/97*
- Sml. 2001-I s. 7945, Toshiba, *Sak C-112/99*
- Sml. 2002-I s. 4187, Hölterhoff, *Sak nr. C-2/00*
- Sml. 2002-1 s. 10273, Arsenal, *Sak nr. C- 206/01*
- Sml. 2003-I s. 2799, Arthur et Félicie, *Sak nr. C-291/00*
- Sml. 2003-I s. 3095, Hartlauer, *Sak nr. C- 44/01*
- Sml. 2003-I s. 3793, Libertel, *Sak nr. C-104/01*
- Sml. 2004-I, s. 691, Gerolsteiner Brunnen, *Sak nr. C-100/02*
- Sml. 2005-1 s. 2337, Gillette, *Sak nr. C- 228/03*
- Sml. 2004-I s. 10989, Budweiser, *Sak nr. C-245/02*
- Sml. 2006 s. 00000, Siemens, *Sak nr. C-59/05*

